Canadian Intellectual Property Office
Industry Canada

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada

A GUIDE TO PATENTS

January 2000

Canada

CIPO OPIC

For further information please contact the:

Client Service Centre
Canadian Intellectual Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
Room C-229, 2nd Floor
50 Victoria Street
Hull, Quebec
K1A 0C9
Telephone: (819) 997-1936
Facsimile: (819) 953-7620
Internet: http://cipo.gc.ca
E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca

Business hours: 8:00 a.m. to 4:45 p.m.

Copies of this publication
can be obtained from the:

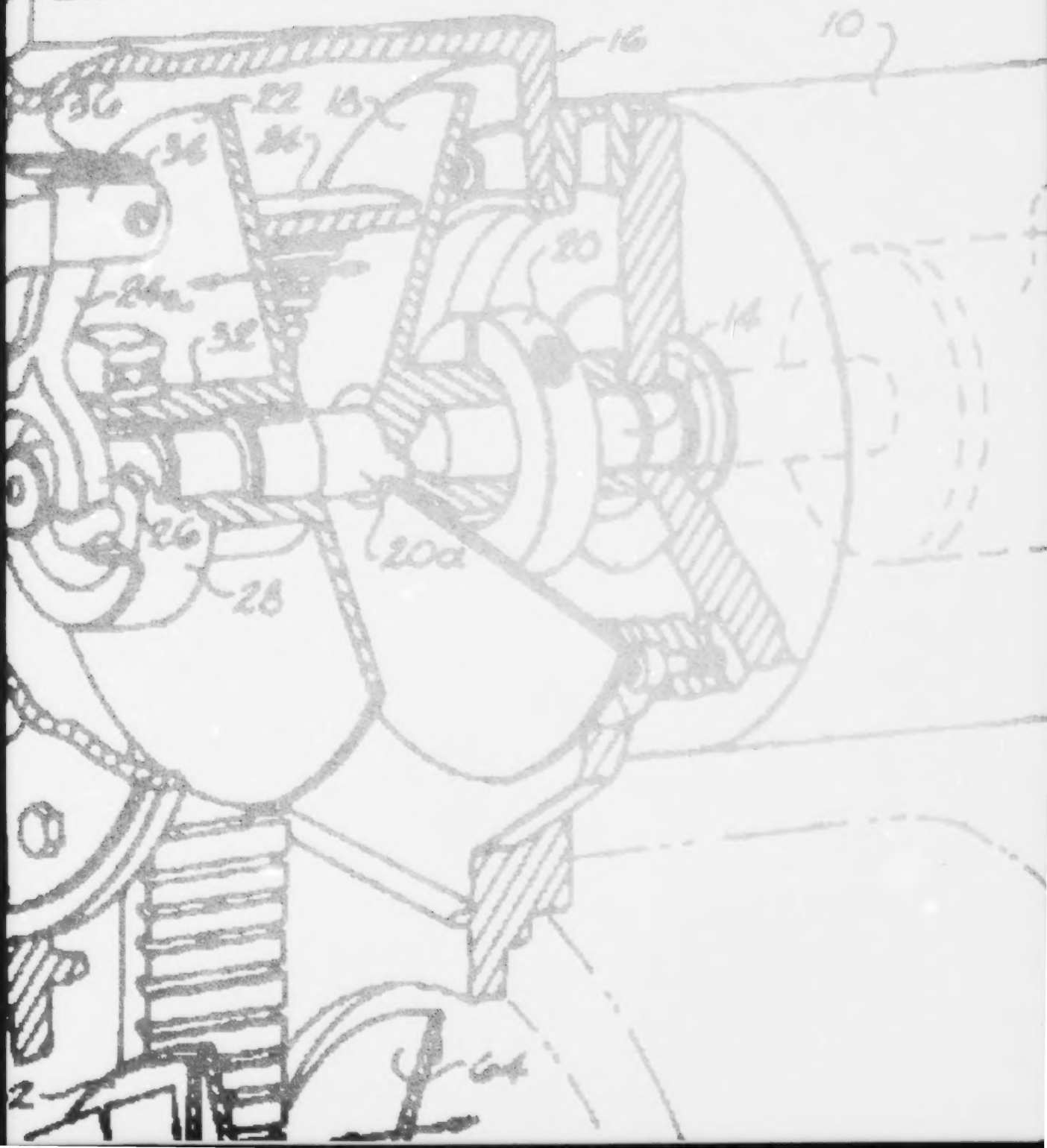
Publications Centre
Canadian Intellectual Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
50 Victoria Street
Hull, Quebec
K1A 0C9
Telephone: (819) 953-5054
Facsimile: (819) 953-8998

(French version also available: *Le guide des brevets*)

Over 50% recycled paper
including 20% post-
consumer fibre.

100-05440/

A GUIDE TO PATENTS



The information in this booklet is to be considered solely as a guide and should not be quoted as or considered to be a legal authority. It may become obsolete in whole or in part at any time without notice. Authority must be found in the *Patent Act*, the *Patent Rules*, and in decisions of the courts interpreting them.

A GUIDE TO PATENTS

Issued also in French under title: *Le guide des brevets*

Contents of this publication may be reproduced in whole or in part provided the intended use is for non-commercial purposes and full acknowledgement is given to Industry Canada.

© Her Majesty the Queen in Right of Canada (Industry Canada) 2000
ISBN 0-662-28419-4
Cat. No. RG 43-33/2000E
IC No. 00112E 01-00

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION

Patents fuel progress 1
Purpose of this guide 1
Who we are: the Canadian Patent Office 1
Visit CIPO's Web site 2

PATENT PROTECTION

What is a patent? 3
What can you patent? 3
Novelty, Utility, Ingenuity 4
Registered patent agents 4
When to apply for a patent 5
The first steps towards patent protection 5
The preliminary search 5
Canadian Patent Database online 5
Searching at the Patent Office 5
Full searching of patent documents using TechSource 6
Searching at a public library 6
Preparing a patent application 6
Assisting your patent agent 6
Filing your application 7
Requesting examination 7
Filing prior art and protests 8
Special order examination 8
Next steps: the prosecution 8
The examiner's task 8
Patent Office letter of objection 8
Responding to examiner's objections 8
Helping your agent with amendments 8
Reconsideration by the examiner 8
Appealing 8
Re-examination of a granted patent 9
Reissue and disclaimer 9
Summary of steps to obtain a patent in Canada 9
Non-resident applicants 9
Applying for a patent outside Canada 9
Convention priority 10
The Patent Cooperation Treaty 10
What does "protection" mean? 11
Patent infringement 11
Protection before grant 11
Trade secrets 11
Patent marking and "patent pending" 11
Fees 11
Marketing and licensing 12
Marketing your invention 12
Help with marketing 12
Abuse of patent rights 12
Corresponding with the Patent Office 13
New Electronic Services 14

PATENT INFORMATION

Wealth of technical know-how 15
Your R&D partner 15
Summary of benefits of a patent search 16
General enquiries 16

APPENDIX A – FORMAT OF THE APPLICATION

Abstract 17
Specification 17
Claims 19
Drawings 19

APPENDIX B – FILING AN APPLICATION

Form 3 21

GLOSSARY 22

Patents fuel progress

Where would we be without patents? At a more primitive stage of industrial development, without a doubt. Technological progress and economic strength in modern industrialized nations–and Canada is no exception–depend greatly on the patent system both at home and abroad.

Patents offer inventors monopolies on their creations for specific periods, and thus provide incentives for research and development. Without the possibility of patent protection, many people might not take the risks or invest the time and money involved in devising and perfecting new products. Our society would be deprived of thousands of innovations, from the proverbial better mousetrap to new medicines, communications systems, energy sources, and so on. And without new products the economy would quickly stagnate.

But patents do more than keep creative wheels spinning. They are also a means of technological exchange. Each patent document describes a new aspect of a technology in clear and specific terms and is available for anyone to read. They are made public specifically to promote the sharing of knowledge. As such, they are vital resources for businesses, researchers, inventors, academics and others who need to keep up with developments in their fields.

Purpose of this guide

This booklet explores the two main ways patents may be important to you the inventor, business person or researcher–as a source of protection and of information. The guide is designed to be your introduction to patents and patenting procedures, and to outline how you can use the resources of the Canadian Patent Office to further your business or research venture.

It is not, however, a comprehensive text on patent laws (these are available in many libraries). Nor is it a substitute for the professional advice you may need from a registered patent agent to assist you in protecting your invention.

For more detailed information on patenting procedures, consult the *Patent Act*, *Patent Rules* and *Manual of Patent Office Practice* (MOPOP). These are now available on the Internet at http://cipo.gc.ca.

The glossary on page 22 gives a definition of the terms used in this Guide.

Who we are: the Canadian Patent Office

The federal agency responsible for granting patents in Canada is the Canadian Patent Office, directed by the Commissioner of Patents.

THE ROLE OF THE PATENT OFFICE IN GRANTING PATENTS IS TO ACQUIRE AND DISSEMINATE TECHNOLOGICAL INFORMATION AND TO ENCOURAGE THE CREATION, ADOPTION AND EXPLOITATION OF INVENTIONS.

The Patent Office is part of the Canadian Intellectual Property Office (CIPO), an agency of Industry Canada. CIPO is responsible not only for patents, but for all intellectual property rights including trade-marks, copyrights, industrial designs and integrated circuit topographies.

The main functions of the Patent Office are to:

- receive and examine applications for patents and grant patents to qualifying applicants;
- record assignments of patents;
- maintain search files of Canadian and foreign patent documents and a search room for public use in researching patent documents and records;
- offer copies of Canadian patents prior to Patent No. 445 931 for sale to the public; and
- publish and disseminate patent information.

The Patent Office has approximately 300 employees, about 100 of whom are examiners with extensive technical and legal training. These specialists in various fields of invention examine patent applications, some 35,000 of which are received each year.

The archives of the Patent Office constitute the largest collection of technological information in Canada. A detailed classification system helps people retrieve this information.

Visit CIPO's Web site

CIPO's Web site includes useful information about its product lines, services and legislative changes. The five intellectual property guides are available, as are interactive tools that explain intellectual property in an enjoyable way.

You can either do a preliminary search of patent documents via the Canadian Patent Database on the Internet or do a full search using the TechSource automated system (see pages 5-6 for more details).

Find out about the new patent electronic services now available via the Internet (see page 14 for more details).

You will also find a tutorial on writing a patent application.

Visit our Web site at the following address: http://cipo.gc.ca.

What is a patent?

Through a patent, the government gives you, the inventor, the right to exclude others from making, using or selling your invention from the day the patent is granted to a maximum of 20 years after the day on which you filed your patent application. You can use your patent to make a profit by selling it, licensing it or using it as an asset to negotiate funding.

In exchange, you are expected to provide a full description of the invention so that all Canadians can benefit from this advance in technology and knowledge. The Patent Office will lay open your application 18 months from the earlier of, a) your filing date in Canada, or b) your filing date abroad under an international treaty; this date is known as the "convention priority date." (See **Applying for a patent outside Canada**, page 9).

People may then read about, though not make, use or sell, your invention without your permission. Only after your patent has expired, or lapsed for non-payment of maintenance fee, may anyone freely make, use or sell your invention. The idea is to promote the sharing of technological information while giving you a monopoly on your creation.

TO SUM UP, A PATENT IS: 1) A DOCUMENT PROTECTING THE RIGHTS OF THE INVENTOR; 2) A REPOSITORY OF USEFUL TECHNICAL INFORMATION FOR THE PUBLIC.

The rights conferred by a Canadian patent extend throughout Canada, but not to foreign countries. You must apply for patent rights in other countries separately. Conversely, foreign patents do not protect an invention in Canada.

People occasionally confuse patents with trade-marks, copyrights, industrial designs and integrated circuit topographies. Like patents, these are rights granted for intellectual creativity and are forms of intellectual property. However:

- patents cover new inventions (process, machine, manufacture, composition of matter), or any new and useful improvement of an existing invention;
- a trade-mark is a word, symbol or picture–or combination of these–used to distinguish the wares or services of one person or organization from those of others in the marketplace;
- copyrights provide protection for literary, artistic, dramatic or musical works (including computer progams), and three other subject-matter known as: performance, sound recording and communication signal;
- industrial designs are the visual features of shape, configuration, pattern or ornament (or any combination of these features), applied to a finished article of manufacture;
- integrated circuit topographies refer to the three-dimensional configuration of the electronic circuits embodied in integrated circuit products or layout designs.

What can you patent?

Suppose you are the proud inventor of an electric door lock. How do you know if you can obtain a patent for it? There are three basic criteria for patentability.

First, the invention must be new (first in the world). Second, it must be useful (functional and operative). Finally, it must show inventive ingenuity and not be obvious to someone skilled in that area.

The invention can be a product (a door lock), a composition (a chemical composition used in lubricants for door locks), an apparatus (a machine for making door locks) or a process (a method for making door locks), or an improvement on any of these. Ninety percent of patents are, in fact, for improvements to existing patented inventions.

A patent is granted only for the physical embodiment of an idea–e.g., the description of a plausible door lock–or for a process that produces something saleable or tangible. You cannot patent a scientific principle, an abstract theorem, an idea, a method of doing business, a computer program, or a medical treatment.

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

What can you patent?

Yes	*No*
■ new kind of door lock	■ $E = MC^2$
■ apparatus for building door locks	■ *Romeo and Juliet*
■ process for lubricating door locks	■ a business plan
■ method of making door locks	
■ improvements on any of these	

Novelty, Utility, Ingenuity

A *Novelty* To be granted a patent you must be the original inventor of your door lock (or the assignee of the inventor). And it must be the first such door lock in the world.

What's more, you cannot obtain a valid patent in Canada if your invention was made public before you filed the application. There is, however, a one-year exception. If you, or someone who learned of the invention from you, discloses it publicly, you can still file in Canada within the year following that disclosure. (This applies to Canadian patents, but not necessarily to foreign ones.)

B *Utility* A valid patent cannot be obtained for something that doesn't work, or that has no useful function. If your door lock does not work, it will fail the utility test.

C *Ingenuity* To be patentable, your invention must be a development or an improvement that would not have been obvious beforehand to workers of average skill in the technology involved. You can't offer an electric door lock that's merely a bit faster or stronger than others and that any door lock designer could easily come up with. Your door lock must elicit a "why-didn't-I-think-of-that" reaction from other designers in the field.

You may obtain a patent for an improvement to an existing patented invention, but keep in mind that the original patent may still be in force. Hence, manufacturing or marketing the product with your improvement would probably be an infringement. This situation is often resolved by agreement between the patentees to grant licences to each other.

Registered patent agents

Preparing and prosecuting—following through on—a patent application is a complex task. Prosecution involves corresponding with the Patent Office, making any necessary amendments to the application, and fixing the legal scope of the patent protection. All this requires broad knowledge of patent law and Patent Office practice—knowledge that you can expect from a specialist known as a registered patent agent. A trained patent agent can save you from many headaches caused by such things as a poorly drafted patent that inadequately protects your invention. Hiring such an agent is not mandatory but is highly recommended, and most inventors do so.

Registered patent agents must pass rigorous examinations in patent law and practice before they may represent inventors before the Patent Office. Beware of unregistered patent agents; they are not authorized to prosecute applications and are not subject to Patent Office discipline. A list of registered patent agents is kept in the Patent Office.

Patent agents' fees are not regulated by the Patent Office. You and your agent should agree on fees before work on your application begins.

Once you've appointed a patent agent, the Patent Office will correspond with no one else about the prosecution of your application. You may, however, change patent agents at any time.

The Patent Office can provide you with a list of registered agents, but cannot recommend any particular one to you. Your local telephone directory is another source of agents' names.

Novelty, Utility, Ingenuity

A *Novelty* To be granted a patent you must be the original inventor of your door lock (or the assignee of the inventor). And it must be the first such door lock in the world.

What's more, you cannot obtain a valid patent in Canada if your invention was made public before you filed the application. There is, however, a one-year exception. If you, or someone who learned of the invention from you, discloses it publicly, you can still file in Canada within the year following that disclosure. (This applies to Canadian patents, but not necessarily to foreign ones.)

B *Utility* A valid patent cannot be obtained for something that doesn't work, or that has no useful function. If your door lock does not work, it will fail the utility test.

C *Ingenuity* To be patentable, your invention must be a development or an improvement that would not have been obvious beforehand to workers of average skill in the te:hnology involved. You can't offer an electric door lock that's merely a bit faster or stronger than others and that any door lock designer could easily come up with. Your door lock must elicit a "why-didn't-I-think-of-that" reaction from other designers in the field.

You may obtain a patent for an improvement to an existing patented invention, but keep in mind that the original patent may still be in force. Hence, manufacturing or marketing the product with your improvement would probably be an infringement. This situation is often resolved by agreement between the patentees to grant licences to each other.

Registered patent agents

Preparing and prosecuting– following through on–a patent application is a complex task. Prosecution involves corresponding with the Patent Office, making any necessary amendments to the application, and fixing the legal scope of the patent protection. All this requires broad knowledge of patent law and Patent Office practice– knowledge that you can expect from a specialist known as a registered patent agent. A trained patent agent can save you from many headaches caused by such things as a poorly drafted patent that inadequately protects your invention. Hiring such an agent is not mandatory but is highly recommended, and most inventors do so.

Registered patent agents must pass rigorous examinations in patent law and practice before they may represent inventors before the Patent Office. Beware of unregistered patent agents; they are not authorized to prosecute applications and are not subject to Patent Office discipline. A list of registered patent agents is kept in the Patent Office.

Patent agents' fees are not regulated by the Patent Office. You and your agent should agree on fees before work on your application begins.

Once you've appointed a patent agent, the Patent Office will correspond with no one else about the prosecution of your application. You may, however, change patent agents at any time.

The Patent Office can provide you with a list of registered agents, but cannot recommend any particular one to you. Your local telephone directory is another source of agents' names.

When to apply for a patent

In Canada, patents are given to the first inventor to file an application. Therefore, it's wise to file as soon as possible after completing your invention, in case someone else is on a similar track. Even if you can prove that you were the first to conceive of the invention, you lose the race if a competing inventor files before you do.

On the other hand, filing too soon, while you're still developing your invention, may mean omitting essential features from the application. You may then have to reapply, adding to your expenses and risking possible patent disputes.

It's imperative, also, not to advertise, display or publish information on your invention too soon. Public disclosure of your invention before filing will make it impossible to obtain a valid patent. There is an exception in Canada if the disclosure was made by the inventor, or someone who learned of the invention from the inventor, less than one year before filing. Most other countries require filing before use or written disclosure anywhere.

The first steps towards patent protection

The preliminary search

The first step your agent will likely recommend is a preliminary search of existing patents. This will determine if your door lock, or a similar one, has ever been patented before. If so, there's no point in proceeding further, and knowing this beforehand can save you much time and money. Obtaining the information, however, is not as simple as it may sound. You must compare your invention to others and weigh similarities and differences. That's where you are wise to rely on the expertise of your patent agent.

Preliminary searches are not always successful. That is, sometimes the patent examiner finds prior patents or literature that did not turn up in the preliminary search. So don't count on obtaining the patent until it's actually in hand.

Canadian Patent Database online

You can now do a preliminary search of patent bibliographical information and have access to descriptions and image documents on issued patents in Canada since 1920. Applications published in Canada are also available since October 1989. Searches can be conducted using key words in the title, the name of the inventor, owner or applicant, the international or Canadian Patent Classification, the PCT information, the abstract or claims text. It is also possible to search specific documents like PCT documents, non-PCT documents or licence availability. Visit the Patent Database via CIPO's Web site at http://cipo.gc.ca or via Strategis at http://strategis.ic.gc.ca/patents.

Searching at the Patent Office

The only way to conduct a patentability or infringement search on your own, without a patent agent, is by visiting the Patent Office in person. However, you are strongly advised to engage the services of a patent agent or searching firm for this important work. Patent Office staff can direct you and give you useful information but will not do the search for you.

The Patent Office in Place du Portage I, Hull, Quebec, holds over 1.4 million Canadian patents. Patent documents filed prior to October 1, 1989, are classified according to the Canadian Patent Classification System. Patent documents filed on or after October 1, 1989, are classified and searchable according to the International Patent Classification (IPC) System. The present version of the IPC (version 7) is divided into 120 classes, 628 subclasses, and over 69,000 groups. This version is in force since January 1, 2000. The next version (8) is scheduled to be released on January 1, 2003. The two latest versions (6 and 7) of the IPC breakdown can be consulted on the WIPO Web site at http://classifications.wipo.int/

In addition, there are about five million American patents classified according to the United States Patent Classification System and available for public scrutiny in the same building.

As a first-time visitor, you may feel overwhelmed by the prospect of a search through so many patents. However, Search Information Officers are available to help you with your search.

The Patent Search Room is open from 8:00 a.m. to 4:45 p.m., Eastern Time, Monday through Friday, except on legal holidays.

Full searching of patent documents using TechSource

TechSource is an electronic patent system which holds the scanned image of over 1.4 million patent documents dating back to 1920 and the text version of the documents from 1978. The imaging system enables users to view all parts of a patent document from work stations. TechSource includes a search and retrieval component, called Inquire/Text which allows the searching of the patent database. This image and text retrieval capability is currently available at the Patent Search Room in Hull.

Searching at a public library

Some public libraries offer Internet access to our on-line Patent Database through the CIPO Web site at http://cipo.gc.ca.

Preparing a patent application

A patent application consists of an abstract, a specification and often drawings.

The abstract is a brief summary of the contents of the specification.
The specification comprises:
A a clear and complete description of the invention and its usefulness;
B claims which define the boundaries of patent protection.

Your specification must be so clear and complete that it will enable anyone with average skill in the technology to make or use the invention.

Information you specify as protected by your claims cannot be used freely (copied, manufactured or sold) by others until the patent expires. Information not protected by your claims can be used immediately by anyone.

The challenge is to draft the claims so that your invention is defined broadly enough to provide maximum protection against potential infringers, while at the same time being sufficiently specific to identify your invention and distinguish it from all prior inventions.

Appendix A shows an example of a patent application.

Assisting your patent agent

You can assist your agent to obtain the strongest possible patent and avoid unnecessary costs by providing him or her with the right information. Carefully prepare a statement covering the following points:
1 Subject-matter of the invention.
2 A broad description of the invention.
3 Objectives of the invention–its main practical advantages over existing practices or products.
4 The "preferred practice", that is, the most appropriate use of your invention, giving details of at least one practical application. (For example, if you invented a new knitting machine, you should specify what items, such as stockings, sweaters, bags, etc., the machine makes best. You should also mention normal variations to be expected, e.g., how many stockings in a batch of 10,000 knitted by your machine will be defective.)
5 Features of the invention that are new and distinguish it from what has come before. State these features regardless of whether they may be patented.
6 The scope of the invention–the materials, compositions, conditions, etc., used to obtain good results.
7 Limitations. Can one obtain satisfactory results throughout the given range of the invention, or are there exceptions?
8 Results of laboratory or commercial tests illustrating both preferred practice and the conditions under which one could expect unfavourable or hazardous results.
9 Lists of relevant patents or technical articles you've already found in any literature search, including full details such as name of inventor, number of patent, country and date of issue, or name of periodical and date. Indicate the similarities and differences of practices or products relevant to your invention.
10 An indication of any disclosure you have made.
11 Your name, address and citizenship.
12 All countries in which you would like to file for a patent.

Filing your application

Filing a patent application means preparing a formal application and asking the Commissioner of Patents to grant you a patent.

To receive an official filing date in Canada, you must submit no less than the following:

1 statement that a patent is sought;
2 document describing an invention;
3 name of the applicant;
4 address of the applicant or the applicant's patent agent;
5 prescribed filing fee.

If you do not supply a proper description of the invention, the Patent Office will not give you a filing date and will return the papers you have submitted and refund the filing fee.

Bear in mind that a complete patent application further includes the following:

A formal petition;
B abstract of the invention;
C claim or claims to the invention;
D any drawings mentioned in the description;
E paper and computer-readable copies of nucleotide sequence listings, if applicable;
F appointment of a patent agent or representative when required.

It is in your best interest to file as full a description of your invention and as complete an application as possible right at the outset. Any of items **A** to **F** not supplied at the time of filing may be submitted, without charge, within 15 months after the priority date (see **Convention priority** on page 10), or the filing date if there is no priority date. However, if your application is still incomplete after 15 months, you will be notified by the Office, and you will then have to pay a completion fee and complete the application within a prescribed time which will be indicated in the notice.

Don't submit models or specimens of the invention unless the Commissioner requests them.

Once accepted for filing, your application is assigned a number and filing date, and you will be informed of these. This is no guarantee of a patent. It simply means your application is pending. The application will be laid open to public inspection 18 months after the filing date or priority date. You may request to have your application laid open earlier, if you wish.

Requesting examination

Your application will not automatically be examined simply because you've filed it. You must formally request examination and attach the examination request fee. This request must be made within five years of the Canadian filing date, otherwise your application will be considered as abandoned. If this happens, you may request reinstatement through a letter to the Commissioner of Patents and the payment of the prescribed fee.

Why would you file an application and not automatically request examination? Perhaps you need time to assess the feasibility or marketability of your invention. Filing gives you some protection for your invention without having to fully commit yourself to the patent procedures. Your competitors will likely be wary of infringing on your invention after your application is published because you could seek retroactive compensation in the event that you are granted a patent.

However, if you do not request examination within the five-year period, anyone will be able to freely make, use or sell the products or processes described in your application.

Once you've requested examination, you'll probably be eager to see results quickly. Remember that the Patent Office receives 35,000 applications a year, and that patent examiners consider cases in the order in which they are received. The examination process may take two to three years.

Filing prior art and protests

Patent applications are made public 18 months after their Canadian filing date, or an earlier foreign filing date if applicable. Anyone else may raise questions about the patentability of your invention or one of its claims by filing what is known as "prior art"–information that might cause the patent examiner to object to one or more of your claims. The prior art can be patents, patent applications which have been

open to public inspection, and published material that has a bearing on the case. An explanation of how the information is pertinent is also required.

Anyone may also file a protest against the granting of a patent. Such protests will be made public.

Special order examination

Perhaps you have special reasons for wanting an early examination of your application. You expect imminent competition or you hope to establish a business once you've received protection for the invention. If your case is exceptional in this way, you may ask for advanced examination by means of a "Special Order" request. A "Special Order" request no longer requires an affidavit. Anyone may ask for advanced examination by means of a "Special Order" request accompanied by a fee and an indication of the reasons for the request.

Note, however, that a "Special Order" request will not be considered unless the application has been laid open to public inspection and a request for examination has been made.

Next steps: the prosecution

The examiner's task

The patent examiner will assess your application to determine whether it's in the proper format. The next step is a study of the claims and a search among prior patents and other technical literature to find what is most closely related to the features covered in your claims. The examiner will object to what is old, obvious or improper in your claims through a report to you or your agent.

Patent Office letter of objection

The examiner's search often results in the objection to some claims. This is the result of patent agents drafting broad claims in an attempt to obtain the fullest possible protection. The examiner may discover previous patents or publications which show every feature of one or more claims in your application. Or the examiner may judge some claims to be obvious to a person having ordinary skill in the field. The examiner's objection will be in a report or letter called a "Patent Office Action." The Action may object to your whole application or only some claims, or it may request other changes in your application.

Responding to examiner's objections

If the examiner objects to some of your claims, don't despair. You may respond to the objections as long as you do so within the period specified in the Patent Office Action. Your patent agent must send the response, called the "amendment letter," to the Commissioner of Patents.

The response may ask the Commissioner to amend your application by changing or cancelling some claims, or adding new claims. You must meet or overcome each objection raised by the examiner.

Helping your agent with amendments

Your agent will carefully study the Patent Office Action to help you decide whether to abandon your application now, thus avoiding further expense. If you decide to continue, you may be able to help prepare the amendment letter. You are in the best position to know the practical details of your invention, and can point out its novel features and advantages, as compared with others cited in the Patent Office Action. If you want to make changes to your invention, inform your agent promptly. He or she may recommend filing a new application, in accordance with Patent Office rules, to obtain the full protection you need.

Reconsideration by the examiner

On receiving your response, the examiner will study it and prepare a second Office Action. This may be a "notice of allowance" telling you that you will be granted a patent. Or it may be a call for further amendments. This exchange of Office Actions and responses may be repeated until the examiner allows your application or states that the Action is final.

Appealing

If the examiner makes a final objection to your application, you still have the right to appeal to the Commissioner of Patents

by requesting that the Commissioner review the examiner's objection. The review is conducted by the Patent Appeal Board, a special committee of senior Patent Office officials. If you wish, you can appear before this board. If the Commissioner objects to your appeal and refuses to grant a patent, you may take your case to the Federal Court of Canada, and from there to the Supreme Court of Canada.

Re-examination of a granted patent

You've been granted a patent! Great! But you still may have hurdles to overcome. After issue, the Commissioner of Patents or a third party may ask that one or more claims of your patent be re-examined. This can happen at any time during the term of your patent. The request must be based on "prior art" documents, i.e., written descriptions of the invention that are available to the public. The Commissioner of Patents may appoint a re-examination board which will issue a certificate cancelling, confirming or amending your patent claims as appropriate. You may appeal decisions that cancel or amend claims to the Federal Court of Canada. You cannot, however, appeal the Commissioner's refusal to set up a re-examination board.

Reissue and disclaimer

If you own a patent that inadvertently contains omissions or mistakes, you may apply to have it reissued within four years of its issue to broaden or amend its claims, or you may apply for a disclaimer any time after issue to narrow the scope of some or all of the claims of your patent.

Summary of steps to obtain a patent in Canada

1 Find a patent agent.
2 Do a preliminary search. (If there's an existing patent, consider ending the process now.)
3 Help your agent prepare a patent application.
4 File your application.
5 Request examination.
6 Examiner does search for prior patents and studies claims.
7 Examiner either approves or objects to the claims.
8 Respond to examiner's objections and requirements.
9 Examiner reconsiders and either approves or calls for further amendments.
10 If final decision is objected to, you may appeal.

Non-resident applicants

An applicant for a patent who does not appear to reside or carry on business at a specified address in Canada shall, on the filing date of the application, appoint as a representative a person or firm residing or carrying on business at a specified address in Canada.

Applying for a patent outside Canada

Obtaining a Canadian patent does not protect your invention in another country. If you wish such protection, you will have* to apply for foreign patents.

Suppose, for example, you've invented a mountain-climbing snowmobile and hope to corner the market in countries where the machine may be in demand. You'll probably want a patent not only in Canada, but also in the United States, Austria, Germany, and so on, wherever a mountain-climbing snowmobile could be used. You might also want a patent in Japan, where many snowmobiles are manufactured. Otherwise, someone in one of those countries might copy your invention and market it in competition with you.

You may apply for a foreign patent either within Canada, via the Canadian Patent Office under the Patent Cooperation Treaty (PCT), or directly to the patent office of the foreign country concerned. But no matter how you apply, you will have to abide by the patent laws of that country. Bear in mind that these laws may differ from Canadian laws.

In some countries, for example, you lose the right to a patent if your invention is disclosed before the filing date. (Remember, in Canada and in the United States there is an exception. This is not the case in most other countries.)

Many countries require that your patented invention be manufactured or otherwise worked in that country within a certain period, usually three years. In some places you may have to allow some other company or individual to manufacture your invention. (This is called granting a compulsory licence.)

Convention priority

Many countries, like Canada, belong to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, a treaty that allows you to invoke what is called "convention priority." This means that your filing date in one member country will be recognized by all the others provided you file in those countries within a year of first filing. For example, if you filed in Canada on January 1, 2000, you could file up to one year later in most countries (January 1, 2001) and still be accorded the same rights as if you had filed there in 2000.

Under the Paris Convention, you can file an application abroad, and then in Canada. The Patent Office will recognize the earlier filing date as your convention date if you claim "convention priority" within four months of the Canadian filing date. The Canadian filing date must be within 12 months of the convention date. However, your application will be published 18 months after your convention date, not your filing date in Canada.

Note that being granted a patent in one country may bar you from obtaining one in another if you delay too long in filing for the second patent. That is, if your invention is patented and therefore public in Sweden, it will not be considered "new" in Canada, and vice versa. You must file your various applications all within one year in order to receive the benefits of "convention priority" in the other countries.

Under the current Act it is now possible to claim priority based on an earlier filed Canadian application.

For addresses of foreign patent offices write to Canada's Commissioner of Patents. The Commissioner's staff will supply you with any addresses that are available.

The Patent Cooperation Treaty

Application for a foreign patent within Canada is made possible through a treaty called the Patent Cooperation Treaty (PCT), administered by the World Intellectual Property Organization (WIPO) in Geneva. It provides a standardized international filing procedure, which is shared by our principal trading partners, including the United States, Japan, and most of the European Community.

Under the PCT, you may file for a patent in as many as 106 member countries through a single application filed in Canada. This procedure is simpler than filing separate applications and enables you to defer costs. For example, instead of filing in the language of each country and paying, within a year of first filing, all translation, filing and agent's fees, you can file in one language and have up to 20 or 30 months to pay some of these fees. This gives you more time to raise capital, conduct market studies, etc.

When you file under the PCT, you will get a "prior art" search, which checks your application against other applications and patents, and a preliminary examination with an opinion on the patentability of your invention. This is no guarantee of a patent. Local patent offices in the countries to which you apply reserve the right to conduct their own examinations, but they often accept the preliminary examination report. This means you will receive a fairly reliable indication of whether it's worthwhile to seek multiple patents in foreign countries before fees are due.

Your application for foreign patents filed under the PCT through the Canadian Patent Office must be in English or French. You may also be required to provide for translation into the languages of the designated countries if you choose to continue in those countries. Eighteen months after filing, your application will be made available to the public.

Only nationals and residents of Canada can file under the PCT in Canada.

Your application made in Canada under the PCT automatically qualifies for a normal national filing for a Canadian patent if you have designated Canada.

What does "protection" mean?

Patent infringement

Patent infringement would occur if someone made, used or sold your patented door lock without your permission in a country that has granted you a patent, during the term of the patent.

If you believe your patent is infringed, you may sue for damages in the appropriate court. The defendant may argue that infringement did not occur, or may attack the validity of your patent. The court will determine who is right, basing its decision largely on the language of the claims. If what the defendant is doing is not within the wording of any of the claims of your patent, or if the patent is declared to be invalid for any reason, there is no infringement.

Protection before grant

When you obtain a patent in Canada, you will be able to sue infringers for all damages sustained after the grant of your patent. Also after grant, you may sue for reasonable compensation for infringements that occurred in Canada from the date your application was made available for public inspection (18 months after filing) to the date of grant.

Trade secrets

You may be tempted to protect your creation by simply keeping its information secret and selling it to a willing buyer. The information is then known as a trade secret. You will run into problems, however, if another person independently invents or discovers the subject matter of the trade secret. There is nothing to prevent that person from using it, applying for a patent or publishing the information.

Patent marking and "patent pending"

The *Patent Act* does not require that patents be marked as "Patented." However, marking an article as patented in Canada when it isn't is against the law.

You may wish to mark your invention "Patent Applied For" or "Patent Pending" after you have filed your application. These phrases have no legal effect but may serve as warnings to others that you'll be able to enforce the exclusive right to manufacture the invention once a patent is granted.

Fees

There are three kinds of fees you must pay to obtain a patent: filing fees, examination fees and grant of patent fees. Yearly maintenance fees are required to maintain an application or a patent in force.

Maintenance fees encourage applicants and patent holders to re-evaluate the economic value of their applications and patents on a yearly basis. Owners of valuable patents who are benefitting from the patent system must pay these fees or their patent rights will expire before the maximum 20 years. On the other hand, owners of inactive patents may choose not to pay maintenance fees, thus letting the patents lapse and enabling others to use freely, at an earlier date, the technology described in those patents.

For applications filed after October 1, 1989, and for patents issued on these applications, maintenance fees are payable starting on or before the second anniversary of the application filing date; but for patents issued after October 1, 1989, as a result of applications filed before October 1, 1989, maintenance fees are payable starting on or before the second anniversary of the patent issue date.

In all cases, maintenance fees must now be paid on or before the starting date of the period covered, rather than before the expiry date of the period as was the practice prior to October 1, 1996. Failure to do so, will result in the abandonment of an application. However, reinstatement of the application is possible. For a patent, on the other hand, maintenance fees may be paid late within a one-year grace period, subject to a late payment charge, but failing this the patent will lapse with no possibility of revival.

You'll find more details about fees on the sheet enclosed with this booklet.

Please make all cheques payable to the Receiver General of Canada.

Marketing and licensing

Marketing your invention

Now that you've taken steps to protect your brainchild, you'll want to decide the best way to market it and turn a profit. You have a number of options including going into business yourself, licensing the invention or selling your patent.

Setting up your own business allows you to retain full control of your invention, but means you assume all the risks.

With a licence, you grant one or more companies or individuals the right to manufacture and sell your invention in exchange for royalties. The licence can apply nationally or to only a specific geographic region. However, if you have not obtained protection in a certain country, your invention can be used freely by anyone there, even if you're protected elsewhere.

By selling your patent, you give up all rights as inventor, but you could gain an immediate lump sum of money without having to worry about whether the product is a commercial success.

It is important to keep your invention secret until your first patent application is filed, in order to preserve your rights to file later in most foreign countries.

Help with marketing

The Canadian Patent Office cannot help you with marketing, but you can receive assistance from other federal or provincial agencies.

Names of Canadian manufacturers who might be interested in a new invention are available from a number of sources, including the *Canadian Trade Index*, issued by the Canadian Manufacturers' Association. Other sources of names are *Fraser's Canadian Trade Directory* and *The Thomas Register of American Manufacturers*. These publications are usually available in public libraries.

If you wish to make your patent available for sale or licensing, you can publicize your intentions through the *Patent Office Record* and the Canadian Patent Database on the Internet. This is a good way of reaching potential investors, since many business people, researchers and others consult this publication to keep in touch with new technology. You may place a sale/licence notice in the *Patent Office Record* and the Canadian Patent Database on the Internet free of charge, if you make your request when you pay your fee on the grant of your patent. At any other time, you must pay a fee for this notice.

The Patent Office has no control over private organizations that promote inventions, and cannot advise you about them. Seek guidance from the Better Business Bureau of the city in which the organization is located, from your registered patent agent, or from the provincial department responsible for industry or consumer affairs.

Abuse of patent rights

Compulsory licences may be granted to remedy what is called "abuse of patent rights." Such abuse can be considered only three years after grant. Hindering trade and industry is considered as an abuse. Abuse situations include:

- not meeting demand in Canada;
- hindering trade or industry in Canada by refusing to grant a licence (if such a licence is in the public interest), or by attaching unreasonable conditions to such a licence;
- using a process patent to unfairly prejudice production of a non-patented product, or allowing the patent on such a product to unfairly prejudice its manufacture, use or sale.

If someone applies for a compulsory licence because they believe that an abuse situation exists, you may be required to prove that you are not abusing your patent. In making a decision about such a situation, the Commissioner tries to ensure the widest possible use of inventions in Canada, maximum advantage to the patentee, and equality among licensees.

You may appeal decisions by the Commissioner on abuse to the Federal Court of Canada.

Corresponding with the Patent Office

Business with the Patent Office is normally done in writing. Address all correspondence to:

Patent Office
Canadian Intellectual
Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
50 Victoria Street
Hull, Quebec
K1A 0C9

General enquiries :
(819) 997-1936

Any correspondence addressed to the Commissioner of Patents and delivered:

1 During business hours to CIPO Headquarters in Hull, will be accorded the date of receipt that day.

2 During business hours to Industry Canada Headquarters or to one of its regional offices, designated by the Commissioner in the *Canadian Patent Office Record* (CPOR), will be accorded the date of receipt in that office*.

3 At any time by electronic means of transmission specified in the CPOR, including by facsimile, will be considered to be received on the day that it is transmitted if received before midnight, local time, at CIPO Headquarters*.

4 Through the Registered Mail Service of the Canada Post Corporation (CPC), will be considered to be received on the date stamped on the envelope by CPC*.

* Only if it is also a day on which CIPO Headquarters in Hull is open, if not, it will be considered to be received on the next working day.

If you are enquiring about the status of your pending application, give its serial number, your name and the title of the invention. If you've hired a patent agent, conduct all correspondence through that agent.

Arrange any personal interviews with patent examiners by appointment. This gives them time to review your application before seeing you.

You may order published patents from the Patent Office or from Global Info Centre Canada. Order Canadian patents after Patent No. 445 930 and patents from other countries from:

Ottawa:
Global Info Centre Canada /
IHS Group Company
240 Catherine Street, Suite 305
Ottawa, Ontario
K2P 2G8

Tel.: (613) 237-4250
Toll free: 1-800-567-1914
Fax (613) 237-4251

or Hull:
Global Info Centre Canada /
IHS Group Company
Place du Portage I
Hull, Quebec
J8X 3X2

Tel.: (819) 770-2580
Fax (819) 770-9265

Copies of Canadian patents prior to Patent No. 445 930 are available from the Patent Office. If you are ordering patents cited in an examiner's report, state the number of the patent, country and any other identifying information in your request.

The Office will respond to all general enquiries. The Office cannot, however:
- advise you whether to file an application;
- tell you whether your invention meets patentability criteria prior to your filing an application;
- tell you whether or to whom a patent for any alleged invention has been granted;
- advise you as to possible infringement of a patent;
- act in any way as an interpreter of patent law, or as a counsellor, other than in matters directly related to processing your application.

New Electronic Services

With the latest additions to our electronic service delivery for patents, you can now, through a simple on-line transaction, file a patent application, register documents, pay various fees, exchange correspondence or request national entry for a PCT application. To perform one of these transactions via our Web site, simply fill out and send the appropriate form. You will also find instructions on use and even a tutorial about writing a patent application.

Wealth of technical know-how

In today's world of rapid-fire technological change, the company with the competitive edge is usually the one tapped into the latest developments in a given field. Many people tend to think that only large firms with sophisticated research and development departments can afford to stay abreast of new technology. They are unaware of the gold mine of inexpensive, readily available technical know-how waiting to be used at the Canadian Patent Office.

Patents and patent applications can serve as resource materials–much like trade or research journals. They contain a thorough explanation of a particular technology in language that anyone in the field can understand. The patent document provides a wealth of information: a capsule description of a particular technology; background history of a problem; how the new invention overcomes these problems; a complete description for making the invention; and any conditions under which the invention will not work.

Thus, protection for the inventor is only one part of the patent story. By providing information, patents also promote research and development, stimulate the economy and increase the overall level of knowledge of our population.

Your R&D partner

With so much information stored in each patent, it's not surprising that the Patent Office has the largest collection in Canada of current technological know-how from around the world. The Office contains over 1.4 million Canadian patents, 4.9 million American patents, and almost all of the patents from most industrialized countries. It receives more than 35,000 applications annually, covering technologies ranging from biotechnology to disposable diapers.

Some of these patents are merely for "end-of-the-line" improvements, but many are important, pioneer inventions that open up whole new fields in technology. Electronics, for example, started with a patent on a vacuum tube.

The information in these patents not only covers every conceivable field, but may very well be the most up-to-date information available. That is because patent applications are now generally made public long before patents are granted or refused. Indeed, about 70 percent of the information contained in patents does not appear in any trade journal for at least five years after the patent has been granted. At least 50 percent of this information is never published in mainstream technical literature.

An historic example of how patent documents tend to be more current than other publications concerns Hollerith's punched card for computers. A patent was issued on this important invention in 1889, but no other publication told the story until 1914, 25 years later.

A prime goal of the Patent Office is to make patent information available to Canadian industries, universities and research centres, to help them keep abreast of innovations. The resources of the Patent Office are especially useful to small and medium-sized businesses which may be unable to conduct their own research and development.

In fact, ignoring Patent Office resources could cost you time and money, especially if you end up "reinventing the wheel." Some 10 percent of all R&D in Canada does just that, by duplicating patented technology. A search of the patent literature may prevent this kind of wasted effort.

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

Learning the existing solutions to certain technical problems can also give you ideas for better inventions. In almost any field, some work has already been done somewhere. It makes sense to attack a problem with all the available knowledge at hand. Perhaps the solution to the problem exists in a foreign patent, and you may be able to use it without restriction here in Canada.

Patent documents can also reveal trends and sources of new products, show what the competition is doing at home and abroad, and help you find new suppliers, markets or know-how that you can use under licence.

Keep in mind that Canada is a net importer of intellectual property, including patents. Of the more than 30 million patents in the world, only 1.4 million are Canadian patents, but all are available to Canadians. Most of the state-of-the-art technology from highly industrialized countries such as the United States, Japan, or Germany comes to Canada via the patent system.

General enquiries

The CIPO Client Service Centre supplies information on a variety of subjects such as:

- procedures for filing patent applications and for registering trade-marks, copyrights, industrial designs and integrated circuit topographies;
- descriptions and locations of reference materials available across Canada for research on patents, trade-marks and industrial designs.

Information Officers provide information on:

- methods of searching Canadian and American patents or patents from other countries;
- locating patents on a given subject using the Office's subject-matter index to identify the general category and the specific section under which desired technology might be classified (class and subclass);
- descriptions of the subject-matter in a given class or subclass;
- classes and subclasses in the American or International Patent Classification (IPC) systems that correspond to Canadian classes and subclasses.

Learning the existing solutions to certain technical problems can also give you ideas for better inventions. In almost any field, some work has already been done somewhere. It makes sense to attack a problem with all the available knowledge at hand. Perhaps the solution to the problem exists in a foreign patent, and you may be able to use it without restriction here in Canada.

Patent documents can also reveal trends and sources of new products, show what the competition is doing at home and abroad, and help you find new suppliers, markets or know-how that you can use under licence.

Keep in mind that Canada is a net importer of intellectual property, including patents. Of the more than 30 million patents in the world, only 1.4 million are Canadian patents, but all are available to Canadians. Most of the state-of-the-art technology from highly industrialized countries such as the United States, Japan, or Germany comes to Canada via the patent system.

Summary of benefits of a patent search

If you are a business person, researcher, engineer or student, a search through patent documents can help you:

- **identify trends and developments in a specified field of technology;**
- **discover new product lines which you can license from the patentee or use without needing a licence;**
- **find information that prevents duplication of research;**
- **identify unproductive avenues of enquiry by reading about the current state of the art;**
- **keep track of the work of a particular individual or company by seeing what patents they have been granted;**
- **find a solution to a technical problem;**
- **gain new ideas for research in a particular field.**

Your competitors may be using the information in patent documents to their advantage. Can anyone afford to ignore it?

General enquiries

The CIPO Client Service Centre supplies information on a variety of subjects such as:

- procedures for filing patent applications and for registering trade-marks, copyrights, industrial designs and integrated circuit topographies;
- descriptions and locations of reference materials available across Canada for research on patents, trade-marks and industrial designs.

Information Officers provide information on:

- methods of searching Canadian and American patents or patents from other countries;
- locating patents on a given subject using the Office's subject-matter index to identify the general category and the specific section under which desired technology might be classified (class and subclass);
- descriptions of the subject-matter in a given class or subclass;
- classes and subclasses in the American or International Patent Classification (IPC) systems that correspond to Canadian classes and subclasses.

APPENDIX A - FORMAT OF THE APPLICATION

A patent document is simply the final approved application. An example of the form of the application is reproduced below. This should give you an idea of what your abstract, specification and drawings should look like.

In addition, a tutorial on writing a patent application is available on CIPO's Web site.

Abstract

"In a tool for driving posts, it is known to have a guide depending from the hammer to freely embrace the post and slide longitudinally on it. In this invention, handles are secured to the guide such that they extend lengthwise along the outside of it. The tool with the handles may have a lighter hammer and thus may be manually operated, since the handles enable the operator to use his or her own strength to bring the hammer down on the post and hold it against rebound. The guide may have filling pieces secured to the inside to adapt its cross section to the cross section of the post being driven."

Specification

The specification shall begin immediately following the abstract or at the top of a new page and shall consist of un-numbered paragraphs in which the following matters shall be dealt with in approximately the following order:

1 The general character of the class of article or the kind of process to which the invention (i.e. the inventive idea) relates.

"This invention relates to a manually operable tool for driving posts into the ground."

2 The nature in general terms of the articles or processes previously known or used which are intended to be improved or replaced by resort to the invention and of the difficulties and inconveniences which they involve.

"It is common in devices for driving piles and posts to pull up a weight or hammer, e.g., by a cable and overhead pulley arrangement, and drop it into the end of the pile or post. It is, of course, necessary that the hammer strike the pile or post squarely, and it has been proposed to provide the hammer with a depending guide which freely embraces and may slide up and down on the post to be driven. Tools of this type are, however, inefficient because the rebound of the hammer results in a loss of energy and a tendency to split the end of the post. They are, moreover, unsatisfactory for manual operation, because the hammer must be heavy to be effective, and the power of the operator is used only in raising the heavy hammer."

3 The inventive idea which the new article or process embodies, and the way in which resort to it overcomes the difficulties and inconveniences of previous practices or proposals.

"I have found that these disadvantages may be overcome by providing a number of handles secured to the guide and extending lengthwise along the outside of it. Such handles permit the use of a lighter hammer and the elimination of the overhead arrangement, secure a greater effect for the same amount of energy, and reduce splitting of the post, since the power of the operator of the device is used not only to raise the hammer but also to bring it down on the post or hold it against rebound."

4 A full description of the best way of using or putting into operation the inventive idea. If there are drawings, the description should be preceded by a list of these drawings and should be related to them by the use of the numerals which appear upon them.

The form of the list and the description is illustrated by the following:

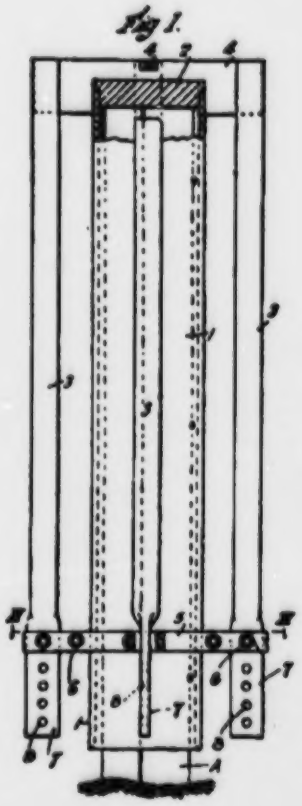
"In drawings which illustrate embodiments of the invention, Figure 1 is an elevation partly in section of one embodiment, Figure 2 is a top view of this embodiment, Figure 3 is a section of the line III-III of Figure 1, and Figure 4 is a plan view of another embodiment having only two handles."

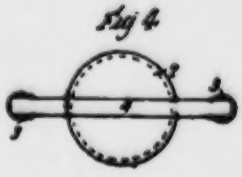
"The tool illustrated comprises a guide 1 which is adapted freely to embrace and slide up and down on a post A which is to be driven. It may be of any suitable cross section, but, in the form shown, is a cylinder open at the bottom and closed by a plug 2 at the top which may be the top of the device. The plug 2, which acts as a hammer, fits within the cylinder 1 and is flanged at its edge so as to lie flush with the outer wall of the cylinder. Extending lengthwise of the guide 1 are handles 3 which may be formed from metal tubes, as shown or may, if designed, be made from rods or bars covered with wood facings."

"The handles 3 are secured at their upper ends to bridge pieces 4, e.g., by welding, and the bridge pieces 4 are secured as by welding to the plug 2. At their lower ends the handles 3 are flattened for engagement between two arms of a sectional clamping ring 5 fitting around the guide 1 and clamped to it by bolts 6. The lower ends of the handles are extended below the clamping ring, as indicated at 7, for the attachment of extension members (not shown) and, for this purpose, bolt holes 8 are provided in the extensions 7."

"In order to adapt a guide of circular internal cross section to a square post, segmental filling pieces 9 having their flat faces facing inwards may be secured inside it, the distance between opposed flat faces being slightly greater than the thickness of the post. Two filling pieces may be used as shown in Figure 3, but four may be used if desired."

"In the embodiment shown in Figure 4 there are only two lateral extending handles instead of four as in Figures 1-3, but otherwise the construction may be the same as that described above."





B If desired, other ways in which the inventive idea may be used or put into operation.

Claims

There should then follow an introduction to the claims in these words appearing at the top of a new page:

"The embodiments of the invention in which an exclusive property or privilege is claimed are defined as follows:"

The claims should begin on the same page immediately following this introduction. The following examples illustrate the general form which the claims should take:

A In the case of an apparatus–
1 A manually operable tool for driving posts into the ground, comprising a hammer, a depending guide adapted freely to embrace and slide up and down on the post to be driven, and handles extending lengthwise outside of the guide and rigidly secured thereto.
2 A tool as defined in claim 1, in which the guide is a cylinder closed at the top by the hammer.
3 A tool as defined in claim 1 or claim 2, in which the guide has filling pieces secured to it in order to adapt its internal cross section to the cross section of the post to be driven into the ground.

B In the case of a process–
1 A process for cleaning the surface of a metal, which comprises converting contaminating matter by chemical attack to a residual film which is readily removable by anodic treatment, and removing the formed film by connecting the metal as an anode in an electrolytic system.
2 A process as defined in claim 1, in which the metal to be cleaned is iron or steel and the chemical attack consists of treatment of the metal surface with a strongly oxidizing acid.
3 A process as claimed in claim 2, in which the residual film is removed in an electrolyte comprising one or more acids or salts thereof.

C In the case of an article–
1 An insulated electric conductor comprising a metal sheath, at least one conducting core and, between the core and the sheath, highly compacted mineral insulation constituted by a mixture of two or more pulverulent mineral insulating materials at least one of which will, on exposure to the atmosphere, cause the formation, over the exposed area, of a skin or layer which is substantially impermeable to moisture.
2 An insulated electric conductor as defined in claim 1, in which the insulating materials are calcium oxide and magnesia.
3 An insulated electric conductor as claimed in claim 2, in which the proportion of calcium oxide in the mixture is between 25 percent and 40 percent.
4 An insulated electric conductor as defined in claim 1, 2 or 3, in which the insulation resistance is not less than 250 000 ohms for an insulation thickness of 1.5 mm.

Drawings

Your application must include a drawing whenever the invention can be shown by one. This would include almost all inventions except chemical compositions or processes. But even these can sometimes be illustrated by a drawing.

If an invention cannot be illustrated with drawings but can be with photographs, you may include, as part of your application, photographs, or copies of photographs, that shows the invention.

Your drawing must show every feature of the invention defined by the claims. There are detailed, specific standards for such things as page size and quality of paper, so that issued patents are uniform in style and easy to read and understand. Drawings must meet the following requirements:

A Every sheet shall be 21.6 cm wide and 27.9 cm long and shall have a clear margin of at least 2.5 cm on the top and left side, 1.5 cm on the right side, and 1 cm on the bottom.

B Every drawing shall be prepared with black lines sufficiently dense, dark, and well defined to permit satisfactory reproduction, and shall contain no colour.

C Where figures on two or more pages are intended to form a single complete figure, the figures on the several pages shall be so arranged that the whole figure can be assembled without concealing any part of the partial figures.

D Elements of the same figure shall be in proportion to each other unless a different proportion is indispensible for the clarity of the figure.

E Cross sections shall be indicated by hatching that does not impede the clear reading of the reference characters and lead lines.

F Reference characters shall be clear and distinct and not less than 3.2 mm in height; the same character shall be used for the same feature throughout the application.

G The views shall be numbered consecutively.

H Each sheet of drawings shall be on sheets of good quality white paper free of creases and folds, and so presented as to permit direct reproduction by photography, electrostatic processes, photo offset, and microfilming.

APPENDIX B - FILING AN APPLICATION

The Patent Office does not have blank forms for distribution. However, any forms that may be required under the *Patent Rules* should be typed according to the samples shown in Schedule I of the *Patent Rules*. Reproduced from the *Patent Rules* and shown below is the form most frequently used by applicants.

Form 3

(Subsection 27(2) of the Patent Act)

Petition for Grant of a Patent

1. The applicant, _____, whose complete address is _____, requests the grant of a patent for an invention, entitled _____, which is described and claimed in the accompanying specification.

2. This application is a division of application number_____, filed in Canada on _____.

3.(1) The applicant is the sole inventor.

(2) The inventor is _____, whose complete address is _____, and the applicant owns in Canada the whole interest in the invention.

4.The applicant requests priority in respect of the application on the basis of the following previously regularly filed application:

Country of filing	*Application number*	*Filing date*
_____	_____	_____
_____	_____	_____

5. The applicant appoints_____, whose complete address in Canada is _____, as the applicant's representative in Canada, pursuant to section 29 of the *Patent Act*.

6. The applicant appoints_____, whose complete address is _____, as the applicant's patent agent.

7. The applicant believes that the applicant is entitled to claim status as a "small entity" as defined under section 2 of the *Patent Rules*.

8. The applicant requests that Figure No._____of the drawings accompany the abstract when it is open to public inspection under section 10 of the *Patent Act* or published.

Instructions

In section 1, subsection 3(2) and sections 5 and 6, names and addresses must be presented in the following order with a clearly visible separation between the various elements: family name (in capital letters), given name(s), initials, or firm name, street name and number, city, province or state, postal code, telephone number, fax number and country.

In sections 5 and 6, appointment of representatives and appointment of patent agents may also be done in a separate document.

The applicant shall include in the petition either subsection 3(1) or (2).

Requests for priority may be done in section 4 of the petition or in a separate document.

GLOSSARY

Abstract
A brief summary of an invention.

Abuse of patent
Abusing one's patent rights by failing to make one's invention available in Canada on a commercial scale, without adequate reason.

Canadian Patent Database online
You can now do a preliminary search of patent bibliographical information on issued patents and applications made public in Canada since October 1989 via Internet.

Canadian Patent Office
Canada's patent granting authority and disseminator of patent information.

Canadian *Patent Office Record*
A journal published by the Canadian Patent Office.

Claims
That part of a patent which defines the boundaries of patent protection.

Compulsory licence
The right granted by the Commissioner of Patents to one or more parties to produce a patented invention. These are granted, under certain circumstances as a measure against abuse of patent rights.

Convention priority
An arrangement which allows inventors interested in applying for a foreign patent to have their filing date in one country recognized by other countries that have signed an international agreement called the Paris Convention.

Copyright
Provide protection for literary, artistic, dramatic or musical works (including computer progams), and three other subject-matter known as: performance, sound recording and communication signal.

Drawings
Part of the patent application. Technical drawings that illustrate the invention.

Examination of an application
The process by which the Patent Office determines whether a patent application warrants the granting of a patent.

Filing date
The date a patent application is received by the Patent Office.

Filing a patent application
Presenting a formal application for a patent to the Patent Office.

First to file
A patent system in which the first inventor to file a patent application for a specific invention is entitled to the patent. In Canada and in most other countries, the first person to file has priority over other people claiming rights for the same invention.

Industrial design
The visual features of shape, configuration, pattern or ornament (or any combination of these features), applied to a finished article of manufacture.

Integrated circuit topography
The three-dimensional configuration of the electronic circuits embodied in integrated circuit products or layout designs.

Intellectual property
A form of creative endeavour that can be protected through a patent, trade-mark, copyright, industrial design or integrated circuit topography.

Licensing an invention
Allowing a business or individual to manufacture and sell an invention, usually in exchange for royalties.

Patent
A government grant giving the right to exclude others from making, using or selling an invention. A Canadian patent applies within Canada for 20 years from the date of filing of a patent application. The patent application is available to the public 18 months after filing.

Patent Cooperation Treaty
An international treaty providing for standardized filing procedures for foreign patents in the countries that have signed the treaty.

Patent examiner
An official with technical expertise charged with the task of classifying a patent or an application, or of determining whether a patent application fulfils the requirements for a grant of patent.

Patent infringement
Making, using or selling an invention on which a patent is in force without the inventor's permission.

Patent Office action
An official written communication by the Canadian Patent Office on the merits of an application.

Patent pending
A label sometimes affixed to new products informing others that the inventor has applied for a patent and that legal protection from infringement (including retroactive rights) may be forthcoming.

Patent search
A review of existing patents. Patent searches are conducted to determine whether an applicant can claim rights to an invention, or whether a patent has already been issued to someone else on the same or a similar invention. Patent infringement searches are made to ascertain whether a product or process can be produced without having to get permission or pay a royalty. Patent searches are also used as a form of research to gain information on existing technology.

Preferred embodiment
An explanation, in a patent application, of the most appropriate and useful practical applications of an invention.

Prior art
The body of existing patents or patent applications or any other publication throughout the world, relevant to an application or a patent.

Prosecution
All the steps involved in following through on a patent application.

Registered patent agent
A specialist entitled to prepare and prosecute patent applications.

Special order examination
A request to the Canadian Patent Office for early consideration of a patent application.

Specification
Part of the patent application. It includes a detailed description of the invention, claims specifying the aspects of the invention for which protection is sought, and the extent of the protection being sought.

TechSource
TechSource is an electronic patent system which holds the scanned image of over 1.4 million patent documents dating back to 1920 and the text version of the documents from 1978.

Trade-mark
A word, symbol or design (or a combination of these), used to distinguish the wares and services of one person or organization from those of others in the marketplace.

Trade secret
Information about a product or process kept secret from competitors.

Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

How Your Patent Application is Processed

The Patent Branch will process your application according to the steps outlined below. We have featured the phases where you will be notified of the status of your application, including how and when you will be notified, and the associated fee, if any.

If you wish to have general information on patents, please call **(819) 997-1936**. You can also contact us through the Internet at **http://cipo.gc.ca**. If you have specific questions on a pending patent application, please contact the section processing your application at the numbers indicated hereunder.

Note: A great number of patent applicants are represented by a registered patent agent. Once an agent has been appointed, the Office will address all correspondence to the agent only. Enquiries concerning the various phases of prosecution should therefore be directed to the appointed agent.

The fees listed are as of January 1, 1998. The abbreviations SE or LE used in the "Fees" section, indicate *small entity* and *large entity* respectively.

Prior to examination

Step/Section	What happens...	How we'll inform you...	...and when	Fees
1. Formalities **Tel: (819) 994-0045**	If your filed application is in good order and you have included the correct fee, we will assign a number and a filing date to your application and open a file.	You will receive a filing certificate. You will be notified about the deficiencies.	...within **4** weeks of receipt of your application. ...within **8** weeks of receipt of your application.	Filing: $150 (SE) $300 (LE) Completion of application: $200
2. Classification **Tel: (819) 994-2432**	Your application is classified according to the international patent classification (IPC) system within the applicable technical field.	You will not be informed of this stage.	...within **6** weeks after the date of filing in Canada. The information is available when your application becomes open to public inspection.	none
3. Public Availability **Tel: (819) 994-0045**	Your application becomes open to public inspection. A copy is made available in the Patent Public Search Room and can be accessed on our Web site.	You will not be informed of this stage.	...**18** months after the date of filing in Canada, or **18** months following the date of foreign filing, whichever is first (priority date).	

Maintenance Fees & Assignments

		Anniversaries of filing of the application in Canada	Fees
1. Maintenance Fees **Tel: (819) 997-2845**	You must pay maintenance fees at prescribed intervals to ensure that your patent application or patent remains current. The first payment is due no later than the second anniversary of the filing of your application. A reminder is forwarded to private inventors **3** months prior to each payment. The maintenance fees can be paid yearly or for any number of years in advance.	2, 3 and 4	$50 (SE) $100 (LE)
		5, 6, 7, 8 and 9	$75 (SE) $150 (LE)
		10, 11, 12, 13 and 14	$100 (SE) $200 (LE)
		15, 16, 17, 18 and 19	$200 (SE) $400 (LE)
2. Assignments **Tel: (819) 997-1950**	Every document affecting transfers and changes of name is registered following verification.	If everything is in order, we will send a registration certificate. If there are deficiencies, we will send a letter of explanation. These will be forwarded within **4** weeks of the receipt of the documents.	$100 for the first application or patent to which the document relates. $50 for each subsequent application or patent for the same document.

Canada

(000458-01-00)

CIPO OPIC

Examination

Step/Section	What happens...	How we'll inform you...	...and when	Fees
Request for Examination **Tel: (Number will be indicated in correspondence)**	Your application will only be examined when you formally request examination and pay a fee. Your request must be filed within the time limit of **5** years from the filing date of your application. If you fail to submit the request within the time limit, your application will be abandoned*.	**Request for examination submitted at time of filing:** your request for examination will be acknowledged on your filing certificate.	...within **4** weeks of receipt of your application.	$200 (SE) $400 (LE)
	A patent examiner will determine whether your application meets the requirements of the *Patent Act* and *Rules* and the three required conditions: novelty, utility, inventiveness.	**Request for examination submitted within 5-year time limit:** your request for examination will be acknowledged by letter.	...within **3** weeks of receipt of your request for examination.	
	If your application is acceptable, it will pass to the next step, which is Allowance.	See **Allowance** section.		
	If your application is not acceptable, the examiner will explain the reason(s). You will have opportunities to make amendments or argue against the examiner's objections.	If there are problems with your application, you will receive an Examiner's Report which will specify the objections.	The first examiner's report will be issued within **22** months of the receipt of your request for examination.	
	If you fail to respond to the examiner's report, within the required time, your application will be abandoned*.			
	If your application is rejected, you will receive a Final Action from the examiner.			
Patent Appeal Board **Tel: (819) 997-1925**	If your response to a Final Action does not overcome all of the examiner's objections, your application will be sent, on request, to the Patent Appeal Board for review.	You will receive a letter from the Patent Appeal Board informing you that your application is before the Board.		
	The Board will then make a recommendation to the Commissioner of Patents who will make a decision. If the Commissioner refuses to grant a patent on your application, you may appeal to the Federal Court within **6** months.	The Commissioner will issue a Commissioner's decision.	...within **18-24** months.	

After examination

Step/Section	What happens...	How we'll inform you...	...and when	Fees
1. Allowance **Tel: (819) 997-1995**	Your application is approved by the Patent Examiner.	You will receive a Notice of Allowance by mail. At this time, payment of the final fee will be requested. If you do not pay the fee, your application will be abandoned*.	...within **7** weeks of approval. The final fee must be paid within **6** months of the Notice of Allowance.	$150 (SE) $300 (LE)
2. Grant **Tel: (819) 997-1995**	When the final fee is received, your grant is prepared and can be accessed on our Web site.	The patent grant will be mailed to you or your patent agent, if you have one.	...within **12** weeks of receipt of your final fee payment.	

* *Applications which are abandoned can be reinstated by making a request within the prescribed time limit, taking the necessary action and paying a reinstatement fee of $200.*

The issuance of a patent gives you the right to stop others from manufacturing, using or selling your invention in **Canada**, beginning from the date of issue, up to a maximum period of 20 years from the date of filing of your application.

The length of time it takes to receive a patent varies. If it is filed correctly, approved without changes and no objections are raised, the processing time will be shorter. You can help by: filing correctly and by responding quickly to notices and correspondence from the Patent Office and by **INFORMING US OF ANY CHANGE OF ADDRESS.**

Two methods of payments are accepted: credit cards and cheques payable to the Receiver General of Canada.

A more extensive *Guide to Patents* is available free of charge from:

Publications Centre
Canadian Intellectual Property Office
Industry Canada
Place du Portage I
50 Victoria Street
Hull, Quebec
K1A 0C9

Tel: (819) 953-5054
Fax: (819) 953-8998

ID no. 00112, English
ID no. 00113, French

Web site: http://cipo.gc.ca
E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca

Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

REQUIREMENTS FOR FILING PATENT APPLICATIONS IN CANADA

To apply for a patent in Canada there are certain procedures which you must follow. Failing to do so can cost you money and can even prevent you from obtaining your patent. The following are guidelines for filing a patent application in Canada.

Filing requirements for receiving a filing date:

In order to receive a filing date, you must send (addressed to the Commissioner of Patents at the Canadian Intellectual Property Office) the following:

- an application **fee** ($150 for small entity, $300 for other entity); (a small entity is an individual, a commercial concern of 50 or fewer employees, or a university)
- a written **indication**, in English or French, that a **patent** is sought
- a **document**, in English or French, that **describes** an invention
- the **name** of the applicant
- the **address** of the applicant or of his patent agent

In a complete description you must state **how** the invention works and **how** it is made. Each part of the invention and the way in which the parts fit together need to be described. For a process, you should describe each step of the process, and the order of the steps. In short, once the patent is no longer in force, someone must be able to duplicate your invention based solely on the description.

Note: If the document is deemed not to describe an invention in the sense outlined above, the Patent Office will refuse the filing date and return all papers and fees. You will have to refile the application with a better description, thus receiving a later filing date. Therefore, it is in your best interest to submit as complete a description as possible at the outset.

Priority concept:

If you have already filed an application in Canada, or elsewhere, you can file a second application in Canada thus maintaining your original filing date. This date then becomes the **priority date** of the second application. The priority date applies only to elements common between the two applications.

The original application can be either foreign or Canadian, provided that a foreign application is from a country which has signed an appropriate international convention (this covers most countries in the world).

You must file the second application **within 12 months** of the original in order to keep the right to have priority. You must request priority to the original application when you file the second application, or within 4 months of filing the second application.

Using the priority concept when filing a patent application in Canada:

Since the formal requirements for receiving a filing date are not as stringent as before, you may now file a description of your invention without everything being in perfect order. You then have 15 months to complete the application with no additional fee (see below for completion requirements).

However, when you complete the application you are **not allowed to add any substantially new material.** This limits your ability to change the application once you have filed it. You can make minor corrections to your application or modify the presentation but you cannot add new material to a poorly drafted application. New material is anything which is not reasonably inferred from the description, claims or drawings. For example, you cannot add new features, further developments, or more precise or general descriptions of the invention to your application.

If you must add new material to an application, you may file a second application which contains all the material in the first plus the material that you want to add. When you file the second application, you can then request priority to the first, as described above.

Remember, you have only **12 months** from the filing date of the first application in order to file the second application and still be allowed to request priority to the first. This is less than the 15-month completion period, therefore, you must think about this option well in advance.

If you file a well-drafted and complete application at the outset, you will save yourself much time and effort.

Completion of application:

You have 15 months from the priority date (or filing date, if there is no priority date) to complete the application without having to pay a completion fee. After 15 months, the Office will send you a notice requiring completion of the application before the expiry of the later of the 3-month period after the date of the notice or the 12-month period after the filing date of the application. If the Office must send you a notice, you will also have to pay a completion fee of $200. The completion requirements are:

- adherence to document quality (e.g. typewritten, paper size)
- petition
- abstract
- description in proper form
- drawing(s)
- claim(s)
- biological sequence listings on paper and in computer readable form (if applicable)
- appointment of agent or representative (if applicable)

Final Word:

It is in your best interest to file as complete an application as possible. In this way, potential problems which may jeopardize your right to obtain a patent may be avoided at the beginning of the process. If you require professional help with the patenting process, CIPO can provide you with a list of registered patent agents in your region.

In addition, this document only describes some of the procedures about **filing** patent applications. To find out more about other procedures which must be followed in order to maintain an application (maintenance fees) and to have an application examined (request for examination), consult the Guide to Patents. The guide is available via Internet or by contacting CIPO (see address and numbers below).

Finally, the preceding information is a **guideline** to filing patent applications in Canada. The *Patent Act* and *Patent Rules* must be consulted to determine the official requirements associated with the patenting process. The Act and Rules may be accessed via Internet.

For more information:

Address:	Canadian Intellectual Property Office Place du Portage I 50 Victoria Street Hull, Quebec K1A 0C9
Telephone:	(819) 997-1936
Fax:	(819) 953-7620
E-mail:	cipo.contact@ic.gc.ca
Internet:	http://cipo.gc.ca

Canadian Intellectual Property Office

An Agency of Industry Canada

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Un organisme d'Industrie Canada

PATENTS & TRADE-MARKS PRELIMINARY SEARCHES

WEB SITES

Canadian Patents Database
http://patents1.ic.gc.ca/intro-e.html

Canadian Trade-marks Database
http://strategis.ic.gc.ca/tm

United States Patents and Trademarks Databases (USPTO)
http://patents.uspto.gov/

IBM Intellectual Property Network (U.S., EP, PCT, JP)
http://www.patents.ibm.com/

WIPO PCT Database
http://pctgazette.wipo.int/

Europe's Network of Patent Databases
http://gb.espacenet.com/gb/

WIPO International Patent Classifications (IPC)
http://classifications.wipo.int/

Note. Several of the above sites will require Adobe's Acrobat Reader, a free multi-platform application.

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

LE GUIDE DES BREVETS

Janvier 2009

Canada

OPIC CIPO

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le :

Centre de services à la clientèle
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Bureau C-229, 2e étage
Hull (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 997-1936
Télécopieur : (819) 953-7620
Internet : http://opic.gc.ca
Courriel : opic.contact@ic.gc.ca

Heures d'ouverture : 8 h à 16 h 45

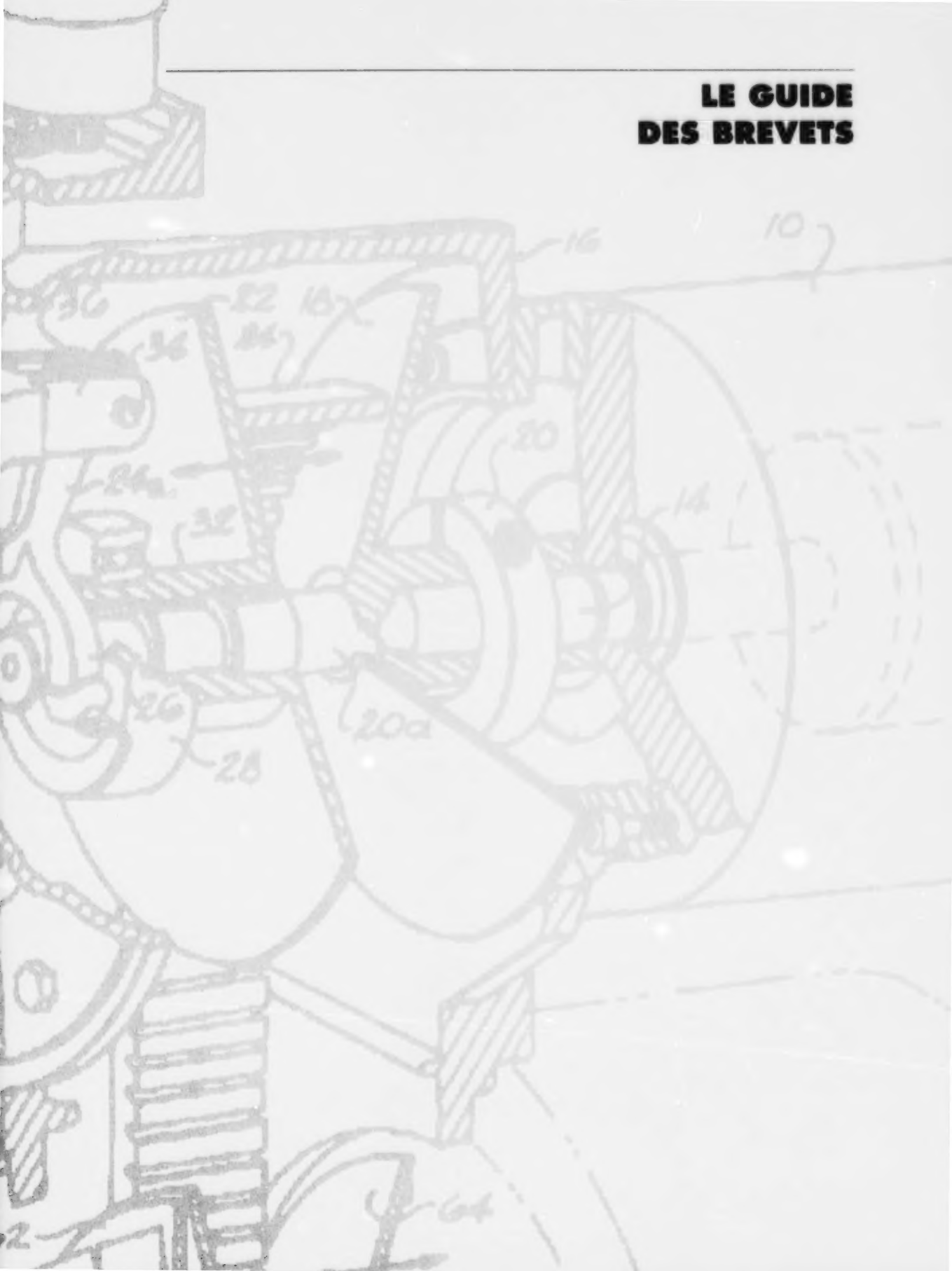
Pour obtenir des exemplaires de ce document,
veuillez communiquer avec le :

Centre des publications
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9
Téléphone : (819) 953-5054
Télécopieur : (819) 953-8998

(Version anglaise aussi disponible : *A Guide to Patents*)

50 p. 100 de
papier recyclé dont
20 p. 100 de fibre
post-consommation.

LE GUIDE DES BREVETS



Les renseignements contenus dans la présente publication sont fournis uniquement à titre indicatif et ne doivent pas être cités ni considérés comme un texte législatif. La totalité ou une partie de la publication peuvent devenir désuètes à n'importe quel moment, sans préavis. Le fondement législatif se trouve dans la *Loi sur les brevets*, le *Règlement sur les brevets* et dans les décisions des tribunaux qui interprètent ces textes.

LE GUIDE DES BREVETS

Publié aussi en anglais sous le titre : *A Guide to Patents*

Cette publication peut être reproduite, en tout ou en partie, pourvu que son contenu soit utilisé à des fins non commerciales et qu'il y soit fait mention d'Industrie Canada.

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada (Industrie Canada) 2000
ISBN 0-662-84233-2
N° de cat. RG 43-33/2000F
IC n° 00113F 00-01

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Les brevets, moteurs du progrès 1
Objet du présent guide 1
Qu'est-ce que le Bureau canadien des brevets? 1
Visitez le site Web de l'OPIC 2

PROTECTION CONFÉRÉE PAR LES BREVETS

Qu'est-ce qu'un brevet? 3
Que peut-on faire breveter? 3
Nouveauté, Utilité, Apport inventif 4
Agents de brevets inscrits 5
Quand faire la demande de brevet 5
Premières étapes à franchir en vue d'obtenir la protection conférée par le brevet 5
Recherche préliminaire 5
Base de données sur les brevets canadiens en ligne 6
Recherche au Bureau des brevets 6
Recherche complète dans les documents de brevets en utilisant TechSource 6
Recherche dans une bibliothèque publique 6
Préparation de votre demande de brevet 6
Aidez votre agent 7
Dépôt de votre demande de brevet 7
Demande d'examen 8
Dépôt d'un dossier d'antériorité et présentation d'une protestation 8
Examen par ordonnance spéciale 9
Étapes suivantes : poursuite de votre demande 9
Rôle de l'examinateur 9
Lettre d'objection du Bureau des brevets 9
Comment réagir aux objections d'un examinateur 9
Aidez votre agent à identifier les modifications 9
Révision par l'examinateur 10
Appels 10
Réexamen d'un brevet déjà concédé 10
Redélivrance et renonciation 10
Résumé des étapes à franchir en vue d'obtenir un brevet au Canada 10
Demandeur non-résident 10
Demande de brevet à l'étranger 10
Priorité conventionnelle 11
Traité de coopération en matière de brevets 11
Qu'entend-on par «protection»? 12
Contrefaçon d'un brevet 12
Protection avant la délivrance du brevet 12
Secrets industriels 12
Marquage des articles brevetés et «brevets en instance» 12
Taxes 13
Commercialisation et concession de licence 13
Commercialisation de votre invention 13
Pour faciliter la commercialisation 13
Abus des droits conférés par le brevet 14
Correspondance avec le Bureau des brevets 14
Nouveaux services électroniques 15

RENSEIGNEMENTS SE RAPPORTANT AUX BREVETS

Une mine de renseignements techniques 16
Votre partenaire pour la recherche et le développement 16
Résumé des avantages d'une recherche d'antériorité de brevets 17
Demandes de renseignements généraux 18

ANNEXE A - FORMAT DE LA DEMANDE

Abrégé 19
Mémoire descriptif 19
Revendications 21
Dessins 21

ANNEXE B - DÉPÔT DE LA DEMANDE

Formule 3 23

GLOSSAIRE 24

Nota : Dans cette publication, la forme masculine désigne, lorsqu'il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes.

Les brevets, moteurs du progrès

Où en serions-nous sans les brevets? À un stade de développement industriel beaucoup moins avancé, sans aucun doute. Le progrès technologique et la puissance économique des nations industrialisées modernes, le Canada y compris, reposent en effet en grande partie sur le système de brevets établi aux plans national et international.

Les brevets offrent aux inventeurs le monopole d'exploitation de leurs inventions pendant des périodes de temps précises; ils constituent donc un stimulant à la recherche et au développement. S'il n'était pas possible d'obtenir la protection que confèrent les brevets, nombre de gens refuseraient peut-être de prendre les risques ou d'investir le temps et l'argent nécessaires à la conception et au perfectionnement de nouveaux produits. Notre société se verrait privée de milliers d'innovations, qu'il s'agisse du fameux «piège à souris amélioré», de nouveaux médicaments, de systèmes de communications, de sources d'énergie et autres. Sans ces nouveaux produits, l'économie ne tarderait pas à stagner.

Les brevets ne font pas que stimuler la créativité. Ils constituent un instrument de diffusion de la technologie. Chaque document concernant un brevet décrit en effet, en termes clairs et précis, une nouvelle facette d'une technologie, et il est accessible à tous. Tous les documents sont d'ailleurs rendus publics précisément pour favoriser l'échange des connaissances. Ils constituent à cet égard des ressources essentielles pour tous les gens d'affaires, chercheurs, inventeurs, universitaires et autres qui doivent se tenir au courant des innovations dans leurs sphères d'activité respectives.

Objet du présent guide

Dans la présente brochure, on examine comment les brevets peuvent constituer, pour vous l'inventeur, la personne d'affaires ou le chercheur, une source de renseignements et un moyen de protection importants. Ce guide a été conçu de façon à vous servir d'introduction sur la question des brevets ainsi que sur le processus de délivrance des brevets; il vous indique en outre comment vous pouvez utiliser les ressources du Bureau canadien des brevets afin de faciliter vos entreprises commerciales ou vos projets de recherche.

Le guide ne prétend pas, par ailleurs, être un exposé exhaustif de la législation relative aux brevets (les textes de cette nature étant disponibles dans bien des bibliothèques publiques). Il ne remplace pas non plus les conseils professionnels qu'un agent de brevets agréé pourrait vous fournir relativement à la protection de votre invention.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le processus de délivrance des brevets en consultant la *Loi sur les brevets*, les *Règles sur les brevets* et le *Recueil des pratiques du Bureau des brevets* (RPBB). Ces documents sont disponibles sur Internet à l'adresse http://opic.gc.ca.

Le glossaire à la page 24 donne une définition des termes utilisés dans cet ouvrage.

Qu'est-ce que le Bureau canadien des brevets?

Le Bureau canadien des brevets est l'organisme fédéral chargé de la délivrance des brevets au Canada. Il est dirigé par le commissaire aux brevets.

LE RÔLE DU BUREAU DES BREVETS, EN DÉLIVRANT DES BREVETS, EST D'OBTENIR ET DE DIFFUSER DE L'INFORMATION TECHNIQUE ET DE PROMOUVOIR LA CRÉATION, L'ADOPTION ET L'EXPLOITATION DES INVENTIONS.

Le Bureau des brevets fait partie d'une entité plus vaste, soit l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), lequel relève d'Industrie Canada. L'OPIC s'occupe non seulement des brevets, mais aussi de tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les marques de commerce, les droits d'auteur, les dessins industriels et les topographies de circuits intégrés.

Le Bureau des brevets a pour principales fonctions :
- de recevoir les demandes de brevet, de les examiner et d'accorder des brevets aux requérants qui satisfont à toutes les exigences;
- de tenir un registre des cessions de brevets;

- de tenir à la disposition du public tous les dossiers sur les brevets canadiens et étrangers ainsi qu'une salle de recherche où lesdits dossiers pourront être consultés;
- d'offrir en vente au public des copies des brevets canadiens portant des numéros antérieurs à 445 931; et
- de publier et de diffuser de l'information sur les brevets.

Le Bureau des brevets compte environ 300 employés, une centaine d'entre eux étant des examinateurs qui possèdent une formation poussée dans les domaines technique et juridique. Ces spécialistes dans différents domaines étudient les quelque 35 000 demandes de brevets que le Bureau reçoit chaque année.

Les archives du Bureau des brevets constituent la documentation la plus considérable au Canada en matière de renseignements techniques. Un système de classement détaillé facilite l'extraction des renseignements désirés.

Visitez le site Web de l'OPIC

Le site contient des données utiles sur les secteurs d'activité et les services de l'OPIC ainsi que sur les modifications aux lois. On y trouve les cinq guides sur la propriété intellectuelle, ainsi que certains éléments interactifs qui expliquent sur un ton divertissant ce qu'est la propriété intellectuelle.

Vous pouvez effectuer soit une recherche préliminaire des documents de brevets via la Base de données sur les brevets canadiens dans Internet ou effectuer une recherche plus approfondie en utilisant le système automatisé TechSource (voir pages 5-6 pour plus de détails).

Découvrez les nouveaux services électroniques pour les brevets maintenant accessibles via Internet (voir à la page 15 pour plus de détails).

Vous y trouverez aussi un tutoriel au sujet de la rédaction d'une demande de brevet.

Visitez notre site Web à l'adresse http://opic.gc.ca.

Qu'est-ce qu'un brevet?

Le gouvernement, en accordant un brevet à vous l'inventeur, vous donne le droit, à compter de la date de délivrance du brevet, d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre votre invention et ce, pendant une période maximale de 20 ans suivant la date de dépôt de votre demande de brevet. Vous pouvez vous servir de votre brevet pour réaliser un bénéfice en le vendant, en accordant une licence d'exploitation ou en l'utilisant comme actif lors de la négociation d'un emprunt.

En échange, on vous demande de fournir une description détaillée de votre invention afin que tous les Canadiens puissent tirer profit de l'innovation qu'elle représente du point de vue de la technologie et des connaissances. Le Bureau des brevets rendra publique votre demande soit 18 mois après la date de dépôt au Canada, soit 18 mois après la date de dépôt à l'étranger en vertu du traité international (cette dernière date étant appe-lée «date de priorité conventionnelle»), selon la plus antérieure de ces deux dates. (Voir la rubrique **Demande de brevet à l'étranger**, page 10).

Les gens peuvent alors prendre connaissance de votre invention, mais ils ne peuvent la fabriquer, l'employer ou la vendre sans votre autorisation. Ce n'est qu'une fois la période de protection écoulée ou lorsque le brevet est périmé à cause du non-paiement de la taxe de maintien en état que n'importe qui peut fabriquer, utiliser ou vendre votre invention. Le système des brevets a donc pour but de favoriser la diffusion de l'information technique tout en vous accordant l'exclusivité de votre création.

EN RÉSUMÉ, UN BREVET EST : 1) UN DOCUMENT QUI PROTÈGE LES DROITS DE L'INVENTEUR; ET 2) UNE MINE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES UTILES AU PUBLIC.

Les droits conférés par un brevet canadien s'appliquent à l'ensemble du Canada mais non aux pays étrangers pour lesquels il faut obtenir des droits distincts. De même, une invention n'est pas protégée au Canada par un brevet étranger.

Il y a parfois confusion entre le brevet et le droit d'auteur, le dessin industriel, la marque de commerce et la topographie de circuits intégrés. Comme les brevets, ce sont des droits accordés pour des créations à caractère intellectuel et ce sont des formes de propriété intellectuelle. Toutefois :

- le **brevet** vise les nouvelles inventions (procédé, machine, fabrication, composition de matériaux), ou toute amélioration nouvelle et utile d'une invention existante;
- le **droit d'auteur** protège les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets du droit d'auteur soit : la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication;
- le **dessin industriel** concerne les caractéristiques visuelles touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé;
- la **marque de commerce** est un mot, un symbole ou un dessin (ou toute combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers sur le marché; et
- les **topographies de circuits intégrés**, communément appelées «microplaquettes», font référence à la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques que l'on retrouve dans les schémas ou produits de circuits intégrés.

Que peut-on faire breveter?

Supposons que vous veniez d'inventer une serrure de porte à commande électrique et que vous vouliez savoir si vous pouvez la faire breveter. Pour être brevetable, votre invention doit remplir trois conditions de base.

D'abord, elle doit être nouvelle (c'est-à-dire la première au monde). Ensuite, elle doit être utile (c'est-à-dire fonctionnelle et exploitable). Enfin, elle doit constituer un apport inventif et ne pas aller de soi pour une personne versée dans la technique en cause.

Il peut s'agir d'un produit (p. ex. une serrure de porte), d'une composition (p. ex. un composé chimique utilisé dans les lubrifiants de serrures de porte), d'un appareil (p. ex. une machine

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

Que peut-on faire breveter?

Oui

- un nouveau type de serrure de porte
- un appareil permettant de construire des serrures de porte
- un procédé de lubrification des serrures de porte
- une méthode de fabrication des serrures de porte
- une amélioration de n'importe lequel des points ci-dessus

Non

- $E = MC^2$
- *Le Cid*
- un projet d'affaires

permettant de fabriquer des serrures de porte), d'un procédé (p. ex., une méthode de fabrication des serrures de porte) ou encore d'une amélioration d'un de ces éléments. En fait, 90 pour cent des brevets représentent des améliorations apportées à des inventions déjà brevetées.

Un brevet est accordé uniquement pour la matérialisation d'une idée, par exemple la description d'une serrure de porte réalisable concrètement, ou pour un procédé qui produit quelque chose de vendable ou de concret. On ne peut faire breveter un principe scientifique, un théorème, une simple idée, une méthode de faire des affaires, un programme d'ordinateur comme tel ou un traitement médical.

Nouveauté. Utilité. Apport inventif

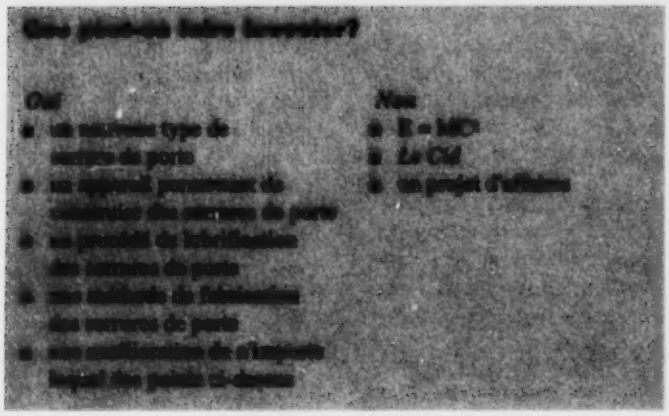
A *Nouveauté* – Pour qu'un brevet vous soit accordé, vous devez être l'inventeur original de la serrure de porte (ou son cessionnaire). La serrure de porte doit en outre être la première de ce genre dans le monde.

De plus, vous ne pouvez obtenir un brevet valable au Canada si votre invention a été rendue publique avant que vous ne déposiez une demande. Il y a toutefois une exception d'un an à cette règle. En effet, la première divulgation de votre invention par vous, ou par une personne que vous avez informée de votre invention, est permise si elle survient moins d'un an avant le dépôt de votre demande de brevet au Canada. (Cette exception s'applique aux brevets canadiens, mais pas nécessairement aux brevets étrangers.)

B *Utilité* – On ne peut obtenir de brevet pour une chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a aucune fonction utile. Si la serrure de porte que vous avez inventée ne fonctionne pas, elle ne réussira pas le test d'utilité.

C *Apport inventif* – Pour être brevetable, une invention doit constituer un changement ou une amélioration de la technique existante, qui n'aurait pas été évident avant son élaboration pour des gens de compétence moyenne dans le domaine en cause. Ainsi, on ne peut offrir une serrure de porte à commande électrique qui est tout simplement un peu plus rapide ou un peu plus solide que les autres et que n'importe quel concepteur de serrures de porte pourrait aisément réaliser. L'invention doit susciter, chez les autres concepteurs du domaine en cause, une réaction du genre «Pourquoi n'y ai-je pas pensé?»

On peut par ailleurs obtenir un brevet destiné à améliorer une invention déjà brevetée. On doit cependant se rappeler que le brevet original peut être encore valide. La fabrication ou la commercialisation du produit «amélioré» constituerait probablement dans ce cas une contrefaçon. Ce problème est souvent résolu par une entente entre les titulaires de brevet, selon laquelle ils s'accordent l'un à l'autre une licence respective.



permettant de fabriquer des serrures de porte), d'un procédé (p. ex. une méthode de fabrication des serrures de porte) ou encore d'une amélioration d'un de ces éléments. En fait, 90 pour cent des brevets représentent des améliorations apportées à des inventions déjà brevetées.

Un brevet est accordé uniquement pour la matérialisation d'une idée, par exemple la description d'une serrure de porte réalisable concrètement, ou pour un procédé qui produit quelque chose de vendable ou de concret. On ne peut faire breveter un principe scientifique, un théorème, une simple idée, une méthode de faire des affaires, un programme d'ordinateur comme tel ou un traitement médical.

Nouveauté, Utilité, Apport inventif

A *Nouveauté* Pour qu'un brevet vous soit accordé, vous devez être l'inventeur original de la serrure de porte (ou son cessionnaire). La serrure de porte doit en outre être la première de ce genre dans le monde.

De plus, vous ne pouvez obtenir un brevet valable au Canada si votre invention a été rendue publique avant que vous ne déposiez une demande. Il y a toutefois une exception d'un an à cette règle. En effet, la première divulgation de votre invention par vous, ou par une personne que vous avez informée de votre invention, est permise si elle survient moins d'un an avant le dépôt de votre demande de brevet au Canada. (Cette exception s'applique aux brevets canadiens, mais pas nécessairement aux brevets étrangers.)

B *Utilité* On ne peut obtenir de brevet pour une chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a aucune fonction utile. Si la serrure de porte que vous avez inventée ne fonctionne pas, elle ne réussira pas le test d'utilité.

C *Apport inventif* Pour être brevetable, une invention doit constituer un changement ou une amélioration de la technique existante, qui n'aurait pas été évident avant son élaboration pour des gens de compétence moyenne dans le domaine en cause. Ainsi, on ne peut offrir une serrure de porte à commande électrique qui est tout simplement un peu plus rapide ou un peu plus solide que les autres et que n'importe quel concepteur de serrures de porte pourrait aisément réaliser. L'invention doit susciter, chez les autres concepteurs du domaine en cause, une réaction du genre : «Pourquoi n'y ai-je pas pensé?».

On peut par ailleurs obtenir un brevet destiné à améliorer une invention déjà brevetée. On doit cependant se rappeler que le brevet original peut être encore valide. La fabrication ou la commercialisation du produit «amélioré» constituerait probablement dans ce cas une contrefaçon. Ce problème est souvent résolu par une entente entre les titulaires de brevet, selon laquelle ils s'accordent l'un l'autre une licence respective.

Agents de brevets inscrits

La préparation et la poursuite des demandes de brevets constituent des tâches complexes. La poursuite d'une demande comporte, par exemple, un échange de correspondance avec le Bureau des brevets, la modification éventuelle de la demande ainsi que la formulation de la portée juridique de la protection conférée par le brevet. Toutes ces démarches exigent une connaissance approfondie du régime des brevets et des usages du Bureau, connaissances que possèdent normalement les spécialistes en la matière que sont les agents de brevets inscrits. Un agent de brevets compétent peut vous épargner nombre de maux de tête causés, par exemple, par un brevet mal rédigé qui protège insuffisamment votre invention. Le recours à un agent de brevets n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé, ce que font d'ailleurs la plupart des inventeurs.

Les agents de brevets inscrits doivent réussir des examens rigoureux portant sur la loi et la pratique des brevets avant de pouvoir représenter les inventeurs auprès du Bureau. Méfiez-vous par contre des agents de brevets non inscrits. Ces personnes ne sont pas autorisées à poursuivre les demandes de brevets devant le Bureau et ne sont pas soumises à son règlement. On peut se procurer au Bureau des brevets la liste des agents inscrits.

Mentionnons que les honoraires des agents de brevets ne sont pas régis par le Bureau des brevets. Vous devriez vous entendre avec votre agent concernant ses frais avant de procéder avec votre demande.

Une fois que vous avez nommé un agent de brevets, ce n'est qu'avec ce dernier que le Bureau correspond relativement à la poursuite de votre demande. Vous pouvez néanmoins changer en tout temps d'agent de brevets.

Le Bureau peut vous fournir la liste des agents de brevets inscrits, mais il ne peut en recommander un en particulier. Vous pouvez également trouver une liste d'agents de brevets dans l'annuaire téléphonique.

Quand faire la demande de brevet

Au Canada, les brevets sont accordés au premier inventeur qui dépose une demande. Il est donc sage de déposer votre demande le plus rapidement possible après la mise au point de votre invention, au cas où quelqu'un d'autre effectuerait de la recherche dans le même domaine. Bref, même si vous pouvez démontrer que vous avez mis au point l'invention le premier, votre demande sera écartée si un autre inventeur a déposé sa demande avant vous.

D'autre part, si votre dépôt est prématuré et que votre invention n'est pas encore au point, votre demande pourrait ne pas comporter certaines caractéristiques essentielles. Il faudra peut-être alors déposer une nouvelle demande, ce qui augmentera vos frais d'autant et risquera d'occasionner des différends au plan des brevets.

Il faut également éviter d'exposer votre invention et de faire de la réclame ou de publier de l'information sur elle trop tôt. Il sera en effet impossible d'obtenir un brevet si l'invention a été divulguée avant le dépôt de la demande. Certes, au Canada, un brevet pourra être accordé si la divulgation, par l'inventeur ou par quelqu'un que l'inventeur a mis au courant de son invention, est survenue moins d'un an avant le dépôt de la demande. Dans la plupart des autres pays, cependant, la demande doit être déposée avant toute utilisation ou divulgation écrite.

Premières étapes à franchir en vue d'obtenir la protection conférée par le brevet

Recherche préliminaire

La première démarche que recommandera sans doute votre agent de brevets sera d'entreprendre une recherche préliminaire portant sur les brevets existants. Cette recherche permettra de déterminer si votre invention (en l'occurrence, la serrure de porte ou une serrure semblable) a déjà été brevetée. Si c'est le cas, il est inutile d'aller plus avant. Cette démarche peut donc vous épargner beaucoup de temps et d'argent. L'obtention de ces renseignements n'est cependant pas aussi simple que cela peut sembler.

Vous devez en effet comparer votre invention à d'autres et examiner dans ce cas les similitudes et les différences. Vous avez alors tout intérêt à vous en remettre à l'expertise de votre agent de brevets.

Base de données sur les brevets canadiens en ligne

Vous pouvez maintenant effectuer une recherche préliminaire sur l'information bibliographique des brevets et avoir accès aux descriptions et images des documents pour les brevets délivrés au Canada depuis 1920. Les demandes publiées sont aussi accessibles depuis octobre 1989. Des recherches peuvent être effectuées en utilisant des mots-clés dans le titre, le nom de l'inventeur, du titulaire ou du demandeur, la classification internationale ou canadienne des brevets, des informations PCT, le texte de l'abrégé ou des revendications. Il est aussi possible d'effectuer des recherches de documents spécifiques tels les documents PCT, les documents non-PCT ou la disponibilité de licence. Visitez la Base de données sur les brevets via le site Web de l'OPIC à http://opic.gc.ca ou via Strategis à http://strategis.ic.gc.ca/brevets.

Recherche au Bureau des brevets

La seule façon d'effectuer vous-même, sans l'aide d'un agent de brevets, les recherches permettant de déterminer si une invention est brevetable ou si elle constitue une contrefaçon est de vous rendre en personne au Bureau des brevets. On vous conseille toutefois fortement de confier à un agent de brevets ou à une société de recherche le soin d'effectuer ce travail important. Le personnel du Bureau peut vous aider à orienter vos recherches et vous donner des renseignements utiles, mais il n'effectuera pas les recherches pour vous.

Le Bureau des brevets, situé à la Place du Portage I à Hull (Québec), conserve plus de 1,4 million de brevets canadiens. Les documents de brevets déposés avant le 1er octobre 1989 sont classés selon le système de Classification canadienne des brevets. Les documents de brevets déposés le, ou après le 1er octobre 1989 sont classés selon la Classification internationale des brevets (CIB). La plus récente version (version 7) est divisée en 120 classes, 628 sous-classes et plus de 69 000 groupes. Cette version est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. La prochaine mise à jour (version 8) sera disponible le 1er janvier 2003. Vous pouvez consulter les deux dernières versions (6 et 7) à partir du site Web de l'OMPI à http://classifications.wipo.int/

On peut également consulter, dans le même édifice, environ cinq millions de brevets américains, classés en fonction du système de Classification américaine des brevets.

Si vous vous rendez pour la première fois au Bureau des brevets, vous pourrez croire que la recherche constitue une tâche fastidieuse. Toutefois, des agents de recherche d'information vous dirigeront dans votre recherche.

La Salle de recherche des brevets est ouverte de 8 h à 16 h 45, heure de l'Est, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés.

Recherche complète dans les documents de brevets en utilisant TechSource

TechSource est un système de traitement électronique des brevets qui contient les images balayées par scanner de plus de 1,4 million de documents de brevets remontant à 1920 ainsi que le texte de documents datant de 1978. Le système d'imagerie permet à l'utilisateur de visionner toutes les parties d'un document de brevet à partir de postes de travail. TechSource comprend un module de recherche et d'extraction, appelé Inquire/Text, qui permet de faire des recherches dans la base de données des brevets. Ce système d'images et d'extraction de texte est actuellement accessible à la Salle de recherche des brevets, à Hull.

Recherche dans une bibliothèque publique

Dans certaines bibliothèques grâce à Internet, vous pouvez avoir accès à notre Base de données sur les brevets via notre site Web à http://opic.gc.ca.

Préparation de votre demande de brevet

La demande de brevet comprend un précis, un mémoire descriptif et, dans bien des cas, des dessins.

L'abrégé est un court résumé du mémoire descriptif.

Le mémoire descriptif comprend :
- une description claire et complète de l'invention et de son utilité;
- une ou des revendications qui délimitent l'étendue de la protection conférée par le brevet.

Votre mémoire descriptif doit être suffisamment clair et complet pour qu'une personne possédant des compétences moyennes dans la technique en cause puisse fabriquer l'invention ou s'en servir.

Les renseignements que vous déclarez protégés par vos revendications ne peuvent être utilisés librement (c'est-à-dire reproduits, utilisés pour fabriquer l'invention ou vendus) tant que le brevet n'est pas expiré. Les renseignements non protégés par vos revendications peuvent par contre être utilisés immédiatement.

La difficulté consiste à rédiger les revendications de façon à définir votre invention en termes assez généraux pour vous assurer une protection maximale contre d'éventuels contrefacteurs, tout en donnant suffisamment de précisions pour bien identifier votre invention et la différencier de toute invention précédente. Vous trouverez à l'annexe A un exemple de demande de brevet.

Aidez votre agent

Vous pouvez aider votre agent à obtenir un brevet inattaquable, et éviter des frais inutiles, en lui fournissant toute l'information pertinente, sous la forme d'un rapport soigneusement rédigé et couvrant tous les points suivants :
1 le domaine de l'invention;
2 une définition générale de l'invention;
3 les buts de l'invention, ses principaux avantages par rapport aux pratiques ou aux produits actuels;
4 la principale utilité de l'invention, y compris une analyse détaillée d'au moins une application pratique (s'il s'agit, par exemple, d'une nouvelle tricoteuse, on devrait énumérer les articles, chaussettes, chandails, sacs et autres, que la machine confectionne le mieux, tout en indiquant les variations normales prévues, c'est-à-dire combien de chaussettes seront défectueuses dans chaque lot de 10 000 chaussettes confectionnées par la machine); cela comprend l'exposé complet des matériaux utilisés, des conditions d'utilisation ou de fabrication, de la nature et des propriétés du produit;
5 les traits distinctifs nouveaux de l'invention par rapport aux antériorités, qu'ils semblent brevetables ou non;
6 la portée de l'invention, soit les matériaux, la composition, les conditions et autres, nécessaires à l'obtention de bons résultats;
7 les restrictions, les résultats obtenus sont-ils toujours satisfaisants ou y a-t-il des exceptions;
8 les résultats des analyses en laboratoire ou des essais commerciaux illustrant à la fois l'utilité principale et les conditions dans lesquelles on peut s'attendre à obtenir des résultats défavorables ou incertains;
9 la liste des brevets pertinents ou des articles techniques trouvés lors de recherches, y compris tous les détails s'y rapportant dont le nom de l'inventeur, le numéro du brevet, le pays, la date de délivrance, le titre du périodique et la date; aussi, la mention des différences et des ressemblances essentielles par rapport aux pratiques ou aux produits se rapprochant de l'invention;
10 la mention de toute divulgation faite par l'inventeur;
11 le nom, l'adresse et la citoyenneté de l'inventeur; et
12 tous les pays où l'inventeur compte déposer sa demande.

Dépôt de votre demande de brevet

Déposer une demande de brevet signifie rédiger une demande officielle demandant au commissaire aux brevets de vous accorder un brevet.

Pour obtenir une date de dépôt officielle au Canada, vous devez :
1 soumettre une déclaration selon laquelle vous faites une demande de brevet;
2 soumettre une description de l'invention;
3 indiquer le nom du demandeur;
4 indiquer l'adresse du demandeur ou de l'agent de brevets du demandeur;
5 acquitter la taxe de dépôt requise.

Si vous omettez de fournir une description adéquate de l'invention, le Bureau des brevets ne vous accordera pas de date de dépôt, retournera les documents que vous avez soumis et remboursera la taxe de dépôt.

N'oubliez pas qu'une demande de brevet dûment remplie inclut également les documents suivants :
A une pétition formelle;
B un abrégé de l'invention;
C une ou des revendications concernant l'invention;
D tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif;
E les listages des séquences de nucléotides sur copie papier et sur disquette, s'il y a lieu;
F la désignation d'un agent de brevets ou d'un représentant, au besoin.

Vous avez intérêt à déposer une description de l'invention ainsi qu'une demande aussi complètes que possible dès le départ. Si vous avez omis de fournir l'un des documents représentés par les lettres **A** à **F** au moment du dépôt, vous pouvez le faire – gratuitement – dans les 15 mois suivant la date de priorité attribuée (voir **Priorité conventionnelle** à la page 11), ou après la date dépôt s'il n'y a pas de date de priorité. Toutefois, si votre demande est toujours incomplète après 15 mois, le Bureau vous fera parvenir un avis; vous devrez alors acquitter une taxe de complètement et soumettre la demande dûment remplie à l'intérieur d'un délai qui sera précisé dans l'avis.

Il n'est pas nécessaire de soumettre un modèle ou un spécimen de votre invention à moins que le commissaire ne le demande.

Une fois le dépôt accepté, on inscrit sur votre demande un numéro et la date du dépôt, et on vous en informe. Cela ne signifie pas qu'un brevet vous sera nécessairement accordé, mais simplement que la demande est en instance. La demande sera rendue publique 18 mois après la date de dépôt ou de priorité.

Vous pouvez demander que votre demande soit soumise à l'examen du public plus tôt, si vous le désirez

Demande d'examen

Votre demande n'est pas examinée automatiquement simplement parce qu'elle a été déposée. Vous devez présenter une requête à cet effet et y joindre le montant de la taxe de demande d'examen. La requête doit être présentée au plus tard cinq ans après la date de dépôt au Canada, faute de quoi votre demande sera considérée comme abandonnée. Une demande abandonnée peut néanmoins être rétablie moyennant une lettre au commissaire aux brevets et le paiement de la taxe prescrite.

Pourquoi déposeriez-vous une demande sans demander immédiatement qu'elle soit examinée? Vous pourriez avoir besoin de temps pour évaluer la faisabilité ou les possibilités de commercialisation de votre invention. En déposant une demande, vous protégez dans une certaine mesure votre invention sans avoir à vous engager totalement dans le processus d'obtention d'un brevet. Une fois votre demande publiée, vos concurrents prendront sans doute garde de commettre une contrefaçon dans la crainte que vous ne réclamiez des compensations rétroactives, si jamais un brevet vous était accordé.

Notez que, si vous ne demandez pas l'examen de votre demande dans les cinq ans suivant la date de dépôt, n'importe qui pourra fabriquer, utiliser ou vendre les produits ou les procédés décrits dans votre demande.

Une fois présentée votre demande d'examen, vous voudrez sans doute connaître rapidement les résultats. Rappelez-vous cependant que le Bureau des brevets reçoit environ 35 000 demandes par année, et que les examinateurs les étudient selon l'ordre chronologique. Le processus d'examen peut durer de deux à trois ans.

Dépôt d'un dossier d'antériorité et présentation d'une protestation

Les demandes de brevets sont rendues publiques 18 mois après la date de dépôt au Canada ou, le cas échéant, après la date – antérieure à la première – de dépôt à l'étranger. N'importe qui peut contester la brevetabilité de votre invention ou l'une de vos revendications en déposant un dossier d'antériorité, c'est-à-dire des renseignements pouvant amener l'examinateur à s'objecter à une ou plusieurs de vos revendications. Le dossier d'antériorité peut être constitué de brevets, de demandes de brevets qui ont été rendues publiques ou de documents publiés ayant un rapport avec l'invention contestée, mais doit contenir une explication quant à la pertinence de cette information.

N'importe qui peut aussi présenter une protestation contre la délivrance d'un brevet. Toutes les protestations sont rendues publiques.

Examen par ordonnance spéciale

Vous avez peut-être d'excellentes raisons de vouloir qu'on examine au plus tôt votre demande : une concurrence imminente, l'espoir de pouvoir créer une entreprise dès que votre invention sera protégée par un brevet, ou autre. Dans des cas exceptionnels comme ceux-ci, vous pouvez demander qu'on avance l'examen de votre demande en sollicitant une «ordonnance spéciale». Il n'est plus nécessaire de fournir un affidavit avec une requête d'«ordonnance spéciale». N'importe qui peut demander qu'on avance l'examen de sa demande en sollicitant une «ordonnance spéciale», en payant les droits exigés et en indiquant les raisons de la requête.

Il faut prendre note, toutefois, qu'aucune requête d'«ordonnance spéciale» ne sera considérée à moins que la demande n'ait été rendue publique et qu'une demande d'examen n'ait été faite.

Étapes suivantes : poursuite de votre demande

Rôle de l'examinateur

L'examinateur voit d'abord si votre demande est bien rédigée, puis il étudie les revendications et effectue des recherches dans les brevets antérieurs et dans la documentation technique afin d'identifier les caractéristiques qui se rapprochent le plus de celles qui sont revendiquées. Il rédige ensuite, à votre intention ou à celle de votre agent, un rapport dans lequel il objecte ce qui, dans votre demande, est périmé, va de soi ou est incorrect.

Lettre d'objection du Bureau des brevets

Les recherches de l'examinateur l'amènent souvent à faire objection à certaines revendications. C'est qu'en effet l'agent de brevets aura, par exemple, afin d'obtenir la meilleure protection possible, rédigé des revendications dont la portée est trop large. L'examinateur peut aussi trouver des brevets antérieurs ou des publications exposant toutes les caractéristiques d'une ou de plusieurs de vos revendications, ou encore il pourra juger certaines revendications comme évidentes pour une personne du métier. L'examinateur expose les raisons de son objection dans une lettre communément appelée «rapport du Bureau des brevets». Ce rapport peut indiquer l'objection de l'ensemble de votre demande ou seulement quelques-unes des revendications, ou encore exiger que des modifications soient apportées à votre demande.

Comment réagir aux objections d'un examinateur

L'objection de certaines revendications ne doit pas vous faire perdre espoir. Vous pouvez répondre aux objections de l'examinateur, mais vous devez le faire dans le délai prescrit dans le rapport du Bureau. Votre agent de brevets doit alors adresser au commissaire aux brevets ce qu'on appelle une lettre de modifications.

Vous pouvez, dans cette lettre, demander au commissaire de modifier ou d'annuler certaines de vos revendications ou d'en ajouter. La lettre doit répondre à toute objection soulevée par l'examinateur.

Aidez votre agent à identifier les modifications

Votre agent de brevets étudiera soigneusement le rapport du Bureau afin de vous aider à déterminer si vous devez abandonner votre demande et éviter ainsi d'autres dépenses.

Si vous choisissez de poursuivre, vous pourrez peut-être aider votre agent à rédiger la lettre de modifications. En effet, puisque vous connaissez à fond les détails de votre invention, vous pourrez lui signaler les caractéristiques innovatrices ainsi que les avantages que l'invention présente par rapport aux antériorités mentionnées dans le rapport du Bureau des brevets. Vous devriez mettre immédiatement votre agent au courant des changements, si vous comptez en apporter à votre invention. Votre agent vous conseillera peut-être de déposer plutôt une nouvelle demande, conformément aux pratiques du Bureau des brevets, de façon à obtenir une meilleure protection de votre invention.

Révision par l'examinateur

Lorsqu'il reçoit votre réponse, l'examinateur l'étudie et rédige un second rapport. Il peut, dans ce rapport, vous informer qu'un brevet vous est accordé, il s'agit alors d'une «notification d'acceptation», ou vous demander d'apporter d'autres modifications. Cet échange de rapports et de réponses peut se poursuivre jusqu'à ce que l'examinateur accepte votre demande ou vous envoie une décision finale.

Appels

Vous avez le droit d'en appeler, si vous recevez un rapport définitif de l'examinateur, en demandant au commissaire aux brevets de réviser l'objection de l'examinateur. C'est la Commission d'appel des brevets (un comité spécial composé des cadres supérieurs du Bureau des brevets) qui effectue la révision. Vous pouvez, si vous le désirez, solliciter une audience devant cette commission. Si le commissaire n'accepte pas votre appel et refuse de vous accorder un brevet, vous pouvez toujours interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada, puis auprès de la Cour suprême.

Réexamen d'un brevet déjà concédé

Bravo! Vous avez obtenu un brevet! Vous pouvez toutefois avoir d'autres obstacles à surmonter. Le commissaire aux brevets ou une tierce partie peut, après la délivrance du brevet, exiger qu'une ou plusieurs des revendications soient réexaminées. Une telle demande peut survenir en tout temps pendant la durée de votre brevet. Elle doit néanmoins être fondée sur des documents d'antériorité, c'est-à-dire sur des descriptions écrites de l'invention, accessibles au public. Le commissaire aux brevets peut alors mettre sur pied un conseil de réexamen qui délivrera un certificat annulant, confirmant ou modifiant vos revendications, selon le cas. Vous pouvez interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada de toute décision d'annuler ou de modifier des revendications, mais vous ne pouvez en appeler du refus du commissaire de mettre sur pied un conseil de réexamen.

Redélivrance et renonciation

Si vous détenez un brevet, qui par inadvertance contient des omissions ou erreurs, vous pouvez, dans les quatre ans suivant la date de sa délivrance, demander que ce brevet vous soit redélivré, ceci afin d'élargir ou de modifier les revendications qu'il contient. Vous pouvez aussi, en tout temps après la date de délivrance du brevet, faire une demande de renonciation afin de réduire la portée de quelques-unes ou de l'ensemble des revendications de votre brevet.

Résumé des étapes à franchir en vue d'obtenir un brevet au Canada

1 Trouver un agent de brevets.
2 Effectuer une recherche préliminaire. (Si l'invention a déjà été brevetée, ne pas poursuivre davantage).
3 Aider votre agent à rédiger votre demande de brevet.
4 Déposer votre demande.
5 Demander qu'on examine votre demande.
6 L'examinateur recherche les antériorités et il étudie les revendications.
7 L'examinateur peut approuver les revendications ou s'y opposer.
8 Répondre aux objections et aux demandes de l'examinateur.
9 L'examinateur étudie à nouveau la demande telle que modifiée et il l'accepte ou exige d'autres modifications.
10 Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision rendue, vous pouvez interjeter appel.

Demandeur non-résident

Le demandeur de brevet qui ne semble pas résider ou faire des opérations à une adresse spécifiée au Canada désigne, à la date de dépôt de sa demande, une personne ou une maison d'affaires résidant ou faisant des opérations à une adresse spécifiée au Canada pour le représenter.

Demande de brevet à l'étranger

Un brevet obtenu au Canada ne protège pas une invention dans un autre pays. Pour obtenir une telle protection, il faut déposer une demande dans chacun de ces pays. Supposons, par exemple, que vous êtes l'inventeur d'une motoneige capable d'escalader des montagnes et que vous voulez accaparer le marché dans les pays où il pourrait y avoir une demande pour un tel véhicule. Vous désirez sans doute faire breveter votre invention, non seulement au

Canada, mais aussi aux États-Unis, en Autriche, en Allemagne, ainsi de suite, en fait partout où une telle motoneige pourrait être utilisée. Vous voudrez peut-être aussi obtenir un brevet au Japon, où l'on fabrique déjà une grande quantité de motoneiges. Sinon, quelqu'un dans l'un de ces pays pourrait copier votre invention, la commercialiser et vous faire concurrence.

Vous pouvez faire une demande de brevet étranger au Canada même, par l'entremise du Bureau canadien des brevets en vertu du Traité de coopération en matière de brevets, ou encore en vous adressant directement au bureau des brevets du pays en question. Quelle que soit la façon dont vous procédez, il faut vous conformer aux lois sur les brevets de ce pays, lesquelles peuvent différer de la loi canadienne.

Dans certains pays, par exemple, si vous rendez publique votre invention avant la date de dépôt, vous pouvez perdre le droit d'obtenir un brevet. (Rappelez-vous qu'il y a, au Canada et aux États-Unis, une période de grâce. Ce n'est pas le cas dans la plupart des autres pays.)

Nombre de pays exigent par ailleurs que votre invention brevetée soit fabriquée ou exploitée dans ces pays à l'intérieur d'un certain laps de temps, généralement trois ans. Dans certains pays, vous devrez peut-être autoriser une autre entreprise ou un autre particulier à fabriquer votre invention (on dit accorder une licence obligatoire).

Priorité conventionnelle

Plusieurs pays, dont le Canada, ont signé la Convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle. Ce traité vous permet d'invoquer ce qu'on appelle la «priorité conventionnelle». Cela signifie qu'une demande de brevet déposée dans l'un des pays signataires porte la même date de dépôt dans tous les autres, à la seule condition que le titulaire fasse dans ces autres pays une demande dans les 12 mois suivant le dépôt initial. Par exemple, si vous avez déposé une demande au Canada le 1er janvier 2000, vous disposez d'un délai d'un an (c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2001) pour déposer votre demande dans la plupart des pays, et on vous y accordera les mêmes droits que si vous aviez déposé votre demande en même temps qu'au Canada.

En vertu de la Convention de Paris, vous pouvez déposer une demande d'abord à l'étranger et ensuite au Canada. Le Bureau des brevets acceptera comme date de priorité conventionnelle la date de dépôt la plus antérieure si vous invoquez la «priorité conventionnelle» dans les quatre mois suivant la date de dépôt au Canada. Notez que le dépôt au Canada doit s'effectuer dans les 12 mois suivant la date de priorité conventionnelle et que la demande sera publiée 18 mois après cette dernière date, et non 18 mois après la date de dépôt au Canada.

L'obtention d'un brevet dans un pays peut par ailleurs vous empêcher d'en obtenir un second dans un autre pays si vous tardez trop à déposer une demande dans le second pays. Ainsi, si vous avez une invention brevetée, et par conséquent, rendue publique, en Suède, elle ne sera pas considérée comme «nouvelle» au Canada, et vice-versa. Pour profiter des avantages de la «priorité conventionnelle», il faut déposer vos différentes demandes auprès des autres pays dans un laps de temps ne dépassant pas 12 mois.

Selon les dispositions actuelles de la Loi, il est dorénavant possible de revendiquer la priorité en se fondant sur une demande canadienne déposée antérieurement.

Enfin, le personnel du Bureau du commissaire aux brevets du Canada peut fournir à ceux qui en font la demande par écrit l'adresse des bureaux de brevets étrangers dont les coordonnées lui sont connues.

Traité de coopération en matière de brevets

Une demande de brevet étranger peut être déposée au Canada même, en vertu du Traité de coopération en matière de brevets. Ce traité, administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève, prévoit une procédure de dépôt internationale normalisée, à laquelle souscrivent les principaux partenaires commerciaux du Canada, dont les États-Unis, le Japon et la plupart des pays de l'Union européenne.

En vertu du traité, une demande de brevet déposée au Canada peut également être valable pour n'importe lequel des 106 pays signataires. Cette façon de procéder est plus simple, car on n'a pas à déposer une demande

distincte dans chaque pays, et elle permet de différer les frais inhérents à la demande. Ainsi, au lieu de présenter la demande dans la langue de chaque pays et de payer, dans l'année qui suit le premier dépôt de la demande, tous les frais de traduction ainsi que les taxes de dépôt et les honoraires des agents, vous pouvez déposer votre demande dans une seule langue et bénéficier d'un délai de 20 ou 30 mois pour payer certains de ces frais. Vous disposez alors de plus de temps pour réunir des capitaux, effectuer des études de marché, et autres.

Le dépôt de votre demande en vertu du traité donnera lieu à une recherche d'antériorités, laquelle consiste à comparer votre demande à d'autres demandes et à des brevets déjà concédés, ainsi qu'à un examen préliminaire, à la suite duquel une opinion sera émise quant à la brevetabilité de votre invention. Cela ne signifie pas qu'un brevet sera nécessairement concédé. En effet, bien qu'ils acceptent souvent le rapport d'examen préliminaire, les bureaux de brevets des pays désignés comme pays de dépôt se réservent le droit d'effectuer leurs propres examens. Cette façon de procéder vous permettra de déterminer s'il y a avantage à obtenir un brevet dans un ou plusieurs pays étrangers, avant d'engager des dépenses.

Votre demande de brevets étrangers, déposée au Bureau canadien des brevets en vertu du traité, doit être rédigée en anglais ou en français. On vous demandera peut-être aussi de présenter des traductions dans les langues des pays désignés si vous décidez de poursuivre dans ces pays. Votre demande sera mise à la disposition du public 18 mois après sa date de dépôt.

Seulement les ressortissants et les résidants du Canada peuvent déposer une demande au Canada en vertu du Traité.

Une demande déposée au Canada en vertu du traité est automatiquement considérée comme un dépôt ordinaire en vue de l'obtention d'un brevet canadien si vous avez désigné le Canada.

Qu'entend-on par «protection»?

Contrefaçon d'un brevet

Il y a contrefaçon d'un brevet si quelqu'un, sans autorisation, fabrique, utilise ou offre en vente votre invention brevetée dans un pays qui vous a délivré un brevet pour ladite invention, au cours de la durée de celui-ci.

Si vous croyez que votre brevet a été contrefait, vous pouvez poursuivre le responsable en dommages-intérêts, devant le tribunal compétent. Le défendeur pourra alors prétendre qu'il n'a contrefait aucun brevet ou contester la validité de ce dernier. Le tribunal tranchera le litige en tenant surtout compte de la formulation des revendications. Il décidera qu'il n'y a pas contrefaçon s'il juge que les actes du défendeur ne sont pas compris dans les revendications ou si, pour quelque raison que ce soit, le brevet est déclaré invalide.

Protection avant la délivrance du brevet

Quand vous obtiendrez un brevet au Canada, vous pourrez poursuivre les contrefacteurs de votre invention pour tout dommage subi après la délivrance de votre brevet. Vous pourrez aussi réclamer une indemnité raisonnable pour toute violation survenue au Canada entre la date de publication de votre demande (18 mois après le dépôt) et la date de délivrance du brevet.

Secrets industriels

Vous pourriez être tenté de protéger votre invention en tenant tout simplement l'information secrète et en vendant, à quiconque voudrait bien l'acheter, ce «secret industriel». Vous pourriez cependant avoir bien des problèmes si quelqu'un d'autre découvre l'objet de votre invention ou met au point votre invention, car rien ne pourra alors empêcher cette personne d'utiliser, de faire breveter ou de publier l'information.

Marquage des articles brevetés et «brevets en instance»

La *Loi sur les brevets* n'exige pas que les articles brevetés portent la mention «breveté». Il est cependant interdit d'identifier comme étant breveté au Canada un article qui ne l'est pas.

Vous désirerez peut-être, après le dépôt de votre demande de brevet, marquer sur votre invention les mots «Brevet en instance» ou «Demande de brevet déposée». Ces expressions, qui n'ont aucune force de loi, préviennent toute personne que vous aurez le droit exclusif de fabriquer l'article après la délivrance du brevet.

Taxes

Il faut acquitter trois taxes différentes pour pouvoir obtenir un brevet : une taxe de dépôt, une taxe d'examen et, une taxe de délivrance du brevet. Il faut aussi verser, pour chaque demande ou chaque brevet concédé, une taxe de maintien annuelle.

La taxe périodique incite les demandeurs et les titulaires de brevets à réévaluer chaque année la valeur économique de leurs demandes de brevet. Les titulaires de brevets productifs qui tirent profit du système des brevets doivent payer cette taxe sinon leurs droits de brevets expireront avant le maximum de 20 ans. Par contre, les titulaires de brevets improductifs peuvent choisir de ne pas payer la taxe périodique, ce qui a pour effet de rendre leurs brevets caducs et ainsi de permettre à d'autres d'utiliser librement la technologie décrite dans ces brevets, avant que se termine la période de 20 ans.

Pour ce qui concerne les demandes déposées le 1er octobre 1989 ou par la suite et les brevets délivrés relativement à ces demandes, les taxes de maintien en état sont payables au plus tard le 2e anniversaire du dépôt de la demande. Cependant, dans le cas du maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou par la suite au titre d'une demande déposée avant cette date, les taxes de maintien en état sont payables au plus tard le 2e anniversaire de la délivrance du brevet.

Dans tous les cas, les taxes de maintien sont désormais payables au plus tard à la date à laquelle débute la période de maintien en état, plutôt qu'avant la date d'expiration de cette période comme c'était le cas avant le 1er octobre 1996. Le défaut de paiement entraîne l'abandon de la demande, mais le rétablissement de la demande est possible. En outre, dans le cas d'un brevet, les taxes de maintien en état peuvent être payées en retard, à condition que la surtaxe pour paiement en souffrance soit payée dans le délai de grâce d'un an qui est prévu. Le défaut de paiement de cette surtaxe entraîne la péremption du brevet et empêche la restauration subséquente du brevet.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les tarifs dans l'encart qui accompagne la présente brochure.

Prière de libeller les chèques au nom du receveur général du Canada.

Commercialisation et concession de licence

Commercialisation de votre invention

Maintenant que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour protéger votre invention personnelle, vous aimeriez choisir le meilleur moyen de la commercialiser et d'en tirer profit. Vous avez un certain nombre de possibilités, y compris celles de lancer votre propre entreprise, de concéder une licence d'invention ou de vendre votre brevet.

L'établissement de votre propre entreprise vous permet de jouir du plein potentiel de votre invention, mais cela signifie que vous assumez tous les risques.

Avec une licence, vous accordez à une ou plusieurs entreprises ou personnes, le droit de fabriquer et de vendre votre invention en échange de redevances. La licence peut être valable au Canada ou seulement dans une région géographique déterminée. Cependant, si vous n'avez pas obtenu de protection dans un certain pays, votre invention peut y être utilisée librement par n'importe qui, même si vous êtes protégé ailleurs.

En vendant votre brevet, vous abandonnez tous vos droits d'inventeur, mais vous pourriez obtenir immédiatement une bonne somme d'argent sans avoir à vous soucier du succès commercial du produit.

Il est important de garder votre invention secrète jusqu'à ce que vous ayez présenté votre première demande de brevet afin de préserver vos droits de présenter ultérieurement des demandes dans la plupart des pays étrangers.

Pour faciliter la commercialisation

Le Bureau canadien des brevets ne peut vous aider à commercialiser votre invention. D'autres organismes provinciaux ou fédéraux peuvent cependant vous offrir leur aide.

Les noms de fabricants canadiens qui s'intéressent aux nouvelles inventions figurent dans *L'index commercial canadien* de l'Association des manufacturiers canadiens. On peut aussi consulter le *Fraser's Canadian Trade Directory* et *The Thomas Register of American Manufacturers*. Ces publications peuvent être disponibles dans les bibliothèques publiques.

Si vous désirez autoriser la vente ou l'octroi de licence de votre brevet, vous pouvez faire inscrire un avis à cet effet dans la *Gazette du Bureau des brevets* et dans la Base de données sur les brevets canadiens sur Internet. C'est là un excellent moyen de rejoindre des investisseurs éventuels, car nombre de gens d'affaires et de chercheurs consultent cet hebdomadaire afin de se tenir au courant des innovations technologiques.

Un avis sera inscrit gratuitement dans la *Gazette du Bureau des brevets* et dans la Base de données sur les brevets canadiens si vous en faites la demande au moment de verser la taxe de délivrance du brevet. À tout autre moment, l'avis sera publié moyennant des frais.

Le Bureau des brevets n'exerce par ailleurs aucun contrôle sur les organismes privés qui diffusent les inventions; il ne peut donc fournir de renseignements sur eux. Veuillez plutôt vous adresser soit au Bureau d'éthique commerciale de la ville où est situé l'organisme, soit à votre agent de brevets agréé qui habituellement connaît bien ces organismes, soit encore au ministère provincial de l'industrie ou de la consommation, qui possède parfois les renseignements dont vous avez besoin.

Abus des droits conférés par le brevet

Une licence obligatoire peut être concédée dans les cas d'abus des droits conférés par le brevet. Un tel abus ne sera considéré que trois ans après la délivrance du brevet en question. Est considéré comme abus ce qui fait obstacle au commerce et à l'industrie. Un cas d'abus c'est :

- ne pas satisfaire à la demande au Canada;
- faire obstacle au commerce ou à l'industrie au Canada en refusant d'accorder une licence (si l'intérêt public est en jeu) ou en assujettissant la concession de la licence à des conditions peu raisonnables;
- utiliser un brevet couvrant un procédé pour nuire injustement à la fabrication d'un produit non breveté ou encore se servir du brevet couvrant un tel produit pour nuire injustement à la fabrication, à l'utilisation ou à la vente du produit.

Toute personne qui croit que le titulaire d'un brevet abuse de ses droits peut demander qu'on lui accorde une licence obligatoire; on demandera peut-être alors audit titulaire du brevet de démontrer qu'il n'y a pas abus. Appelé à trancher, le commissaire fonde sa décision sur les critères suivants : assurer l'utilisation la plus large possible des inventions au Canada; faire en sorte que le breveté tire le maximum d'avantages de son invention et mettre sur un pied d'égalité les détenteurs de licence.

Vous pouvez, à la suite d'une décision du commissaire d'accorder une licence obligatoire pour abus des droits, interjeter appel auprès de la Cour fédérale du Canada.

Correspondance avec le Bureau des brevets

Les relations avec le Bureau des brevets se font normalement par écrit, en s'adressant au :

Bureau des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Industrie Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9

Renseignements généraux :
(819) 997-1936

Toute correspondance destinée au commissaire aux brevets et livrée :

1 Durant les heures d'ouverture, au siège social de l'OPIC à Hull, se verra attribuer la date de réception cette journée même.

2 Durant les heures d'ouverture au siège social d'Industrie Canada ou à l'un de ses bureaux régionaux, désignés par le commissaire dans la *Gazette du Bureau des brevets* (GBB), sera réputée avoir été reçue le jour de la livraison au bureau régional en question*.

3 À toute heure, par mode de transmission électronique ou autre précisé dans la GBB, y compris par télécopieur, sera réputée avoir été reçue le jour où elle est transmise avant minuit, heure locale, au siège social de l'OPIC*.
4 Par le service du courrier recommandé de la Société canadienne des postes (SCP), sera réputée avoir été reçue à la date timbrée sur l'enveloppe par la SCP*.

* Seulement si c'est aussi une journée à laquelle le siège social de l'OPIC à Hull est ouvert, sinon, elle sera considérée avoir été reçue le prochain jour ouvrable.

Lorsque vous vous informez de votre demande, vous devez en indiquer le numéro de série et donner votre nom et le titre de votre invention. Si vous avez retenu les services d'un agent de brevets, toute la correspondance doit se faire par l'entremise de ce dernier.

Les entrevues personnelles avec les examinateurs doivent normalement avoir lieu sur rendez-vous afin de permettre à l'examinateur d'étudier votre demande avant la rencontre.

Vous pouvez vous procurer des copies de brevets auprès du Bureau des brevets ou de Global Info Centre Canada. Les brevets canadiens à partir du brevet numéro 445 930 ainsi que les brevets étrangers peuvent être obtenus en vous adressant à :

Ottawa :
Global Info Centre Canada / Groupe IHS
240, rue Catherine, bureau 305
Ottawa (Ontario)
K2P 2G8

Téléphone : (613) 237-4250
Sans frais : 1-800-567-1914
Télécopieur : (613) 237-4251

Hull :
Global Info Centre Canada / Groupe IHS
Place du Portage I
50, rue Victoria
hull (Québec)
J8Y 3X2

Téléphone : (819) 770-2580
Télécopieur : (819) 770-9265

Les brevets canadiens antérieurs au brevet numéro 445 930 sont en vente au Bureau des brevets. Si vous désirez obtenir des copies des brevets cités dans le rapport de l'examinateur, il est nécessaire de donner le numéro et le pays du brevet ainsi que les autres éléments d'identification contenus dans votre rapport.

Le Bureau répond à toutes les demandes de renseignements de nature générale. Il ne peut cependant :
- conseiller de déposer ou non une demande;
- se prononcer sur la brevetabilité de votre invention avant que vous n'ayez déposé une demande;
- vous indiquer si un brevet a déjà été délivré pour une telle invention et si c'est le cas, à qui;
- émettre un avis quant à la possibilité de contrefaçon d'un brevet;
- interpréter le droit des brevets ou agir comme conseiller, sauf bien sûr pour ce qui touche à l'examen normal de votre demande.

Nouveaux services électroniques

Avec les plus récents ajouts à notre prestation de services électroniques pour les brevets, vous pouvez dès maintenant, grâce à une simple transaction en ligne, déposer une demande de brevet, enregistrer des documents, payer diverses taxes, échanger de la correspondance ou demander l'entrée à la phase nationale pour une demande PCT. Pour effectuer une de ces transactions à partir de notre site Web, remplissez et soumettez le formulaire approprié. Vous trouverez aussi des instructions pour l'utilisation et même un tutoriel sur la façon de rédiger une demande de brevet.

Une mine de renseignements techniques

Dans le monde actuel, où les changements technologiques se suivent à un rythme accéléré, les entreprises les plus concurrentielles sont en général celles qui savent exploiter les innovations les plus récentes dans leurs domaines d'activité respectifs. Bien des gens croient que seules les grandes entreprises possédant un important service de recherche et de développement sont en mesure de suivre les progrès de la technologie. Ils ignorent qu'une mine de renseignements techniques facilement accessibles peut être exploitée à peu de frais au Bureau canadien des brevets.

Les brevets et les demandes de brevets constituent, au même titre que les revues commerciales ou de recherche, des sources de renseignements qui expliquent en détail différentes techniques dans un langage que tous ceux qui oeuvrent dans le domaine considéré peuvent comprendre facilement. Les documents de brevets fournissent une foule de renseignements : une brève description de la technique; l'historique d'un problème et la façon dont la nouvelle invention permet de le résoudre; une description détaillée de la manière de fabriquer l'invention et une énumération des conditions qui font en sorte que l'invention peut ne pas fonctionner.

La protection des inventeurs ne constitue donc qu'une des facettes du système de brevets. Grâce aux renseignements qu'ils fournissent, les brevets favorisent également la recherche et le développement, ils stimulent l'économie et améliorent le niveau général de connaissances de notre population.

Votre partenaire pour la recherche et le développement

Le Bureau des brevets a la plus importante collection au Canada des techniques actuelles qu'on retrouve dans le monde, ce qui n'a rien d'étonnant vu la quantité considérable d'informations que contient chaque brevet. On trouve au Bureau plus de 1,4 million de brevets canadiens, 4,9 millions de brevets des États-Unis et la majeure partie des brevets de la plupart des pays industrialisés. Le Bureau reçoit chaque année plus de 35 000 demandes de brevets se rapportant à des techniques aussi variées que la biotechnologie et les couches jetables.

Certains de ces brevets ne serviront qu'à des améliorations de «fin de série», mais plusieurs contiennent d'importantes inventions pionnières qui rendent accessibles de tout nouveaux champs d'activité dans le domaine de la technologie. L'électronique, par exemple, a vu le jour grâce à un brevet accordé pour un tube à vide.

Non seulement les renseignements contenus dans ces brevets traitent de tous les domaines imaginables, mais encore, il se peut qu'ils soient la source d'information la plus récente dont nous disposions. Et ce, parce que les demandes de brevets sont maintenant généralement rendues publiques bien avant que les brevets soient concédés ou refusés. En effet, environ 70 pour cent des renseignements contenus dans les brevets ne paraissent dans des revues professionnelles qu'au moins cinq ans après la délivrance du brevet. Au moins 50 pour cent de ces renseignements ne paraissent jamais dans des publications techniques courantes.

La carte perforée pour ordinateurs de Hollerith constitue un exemple historique de la manière dont les documents de brevets sont en général plus actuels que les autres publications. Cette importante invention a fait l'objet d'un brevet en 1889, mais aucune autre publication n'en a parlé avant 1914, 25 ans plus tard.

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

L'un des principaux objectifs du Bureau des brevets est de mettre les renseignements relatifs aux brevets à la disposition des industries, des universités et des centres de recherches canadiens, afin de les aider à se tenir au courant des innovations. Les ressources du Bureau des brevets sont tout spécialement utiles aux petites et moyennes entreprises qui peuvent être incapables de réaliser leur propre recherche et développement.

En fait, ne pas tenir compte des ressources du Bureau peut coûter cher en temps et en argent surtout si, au bout du compte, vous ne faites que «réinventer la roue». Dix pour cent environ des travaux de recherche et développement au Canada n'aboutissent qu'à une redécouverte de techniques brevetées. Une simple recherche dans la documentation sur les brevets permettrait parfois d'éviter ces efforts inutiles.

L'étude des solutions trouvées par d'autres à différents problèmes techniques peut également faire naître des idées permettant de mettre au point des inventions mieux conçues.

Dans presque tous les domaines, un travail de défrichage a déjà été effectué à un endroit ou à un autre. Il est par ailleurs tout à fait logique de se procurer tous les renseignements disponibles avant de s'attaquer à un problème quelconque. La solution se trouve peut-être dans un brevet étranger que vous pourrez utiliser sans licence s'il n'est pas protégé par un brevet au Canada.

Les documents de brevet peuvent aussi faire ressortir certaines tendances, indiquer des sources de produits nouveaux, révéler les progrès de la concurrence au pays et à l'étranger, faciliter l'identification de nouveaux fournisseurs, de nouveaux marchés ou techniques que vous pouvez utiliser sous licence.

Rappelons que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, ce qui comprend les brevets, le Canada est un importateur net. Seulement 1,4 million des quelque 30 millions de brevets délivrés dans le monde à ce jour sont Canadiens. Tous ces brevets sont néanmoins accessibles aux Canadiens. La plupart des techniques les plus récentes mises au point dans les pays hautement industrialisés comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne sont disponibles au Canada par l'entremise du système de brevets.

L'un des principaux objectifs du Bureau des brevets est de mettre les renseignements relatifs aux brevets à la disposition des industries, des universités et des centres de recherches canadiens, afin de les aider à se tenir au courant des innovations. Les ressources du Bureau des brevets sont tout spécialement utiles aux petites et moyennes entreprises qui peuvent être incapables de réaliser leur propre recherche et développement.

En fait, ne pas tenir compte des ressources du Bureau peut coûter cher en temps et en argent surtout si, au bout du compte, vous ne faites que «réinventer la roue». Dix pour cent environ des travaux de recherche et développement au Canada n'aboutissent qu'à une redécouverte de techniques brevetées. Une simple recherche dans la documentation sur les brevets permettrait parfois d'éviter ces efforts inutiles.

L'étude des solutions trouvées par d'autres à différents problèmes techniques peut également faire naître des idées permettant de mettre au point des inventions mieux conçues.

Dans presque tous les domaines, un travail de défrichage a déjà été effectué à un endroit ou à un autre. Il est par ailleurs tout à fait logique de se procurer tous les renseignements disponibles avant de s'attaquer à un problème quelconque. La solution se trouve peut-être dans un brevet étranger que vous pourrez utiliser sans licence s'il n'est pas protégé par un brevet au Canada.

Les documents de brevet peuvent aussi faire ressortir certaines tendances, indiquer des sources de produits nouveaux, révéler les progrès de la concurrence au pays et à l'étranger, faciliter l'identification de nouveaux fournisseurs, de nouveaux marchés ou techniques que vous pouvez utiliser sous licence.

Rappelons que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, ce qui comprend les brevets, le Canada est un importateur net. Seulement 1,4 million des quelque 30 millions de brevets délivrés dans le monde à ce jour sont canadiens. Tous ces brevets sont néanmoins accessibles aux Canadiens. La plupart des techniques les plus récentes mises au point dans les pays hautement industrialisés comme les États-Unis, le Japon et l'Allemagne sont disponibles au Canada par l'entremise du système de brevets.

Résumé des avantages d'une recherche d'antériorité de brevets

Une recherche dans les documents de brevets peut aider les gens d'affaires, chercheurs, ingénieurs ou même étudiants à :
- identifier les tendances et les innovations dans un domaine particulier de la technologie;
- découvrir de nouveaux types de produits qu'on peut utiliser sans licence ou pour lesquels on peut prendre un contrat de licence;
- trouver des renseignements qui évitent de répéter des recherches déjà faites;
- se rendre compte, en lisant simplement la description de techniques de pointe, que certaines voies de la recherche n'ont aucun avenir;
- suivre le travail d'une personne ou d'une société en prenant connaissance des brevets qui leur ont été accordés;
- trouver la solution à un problème d'ordre technique; et à
- puiser dans un certain domaine, de nouvelles idées de recherche.

Vos concurrents utilisent peut-être déjà à leur avantage l'information contenue dans les brevets. Est-ce que quelqu'un peut se permettre de ne pas en tenir compte?

Demandes de renseignements généraux

Le Centre de services à la clientèle de l'OPIC peut fournir de l'information sur un nombre varié de sujets, dont :

- la marche à suivre pour le dépôt d'une demande de brevet et l'enregistrement de marques de commerce, de droits d'auteur, de dessins industriels ou de topographies de circuits intégrés;
- la description et l'emplacement des documents de référence disponibles au Canada aux fins de recherche sur les brevets, les marques de commerce et les dessins industriels.

Les agents de renseignements peuvent fournir des renseignements sur :

- les méthodes de recherche dans les documents de brevets canadiens, américains ou d'autres pays;
- la façon de retrouver des brevets portant sur un sujet donné à l'aide de la table des sujets du Bureau, laquelle permet d'identifier la catégorie générale et la section précise où a été classée la technique visée (classe et sous-classe);
- la définition des sujets dans une classe ou une sous-classe donnée;
- les classes et les sous-classes correspondant aux classes et aux sous-classes canadiennes dans les systèmes de classification des brevets américains ou internationaux.

ANNEXE A — FORMAT DE LA DEMANDE

Un document de brevet comme tel est tout simplement la demande approuvée. Un exemple du format de la demande est reproduit ci-dessous. Ceci devrait vous donner une idée de la façon de présenter votre abrégé, votre mémoire descriptif et vos dessins.

En complément, vous trouverez un tutoriel au sujet de la rédaction d'une demande de brevet sur le site Web de l'OPIC.

Abrégé

«Dans un outil servant à enfoncer les piquets, on sait que le marteau est muni d'un guide accessoire pour entourer lâchement le piquet et glisser sur lui dans le sens de la longueur. Dans la présente invention, le guide est muni de poignées qui s'étendent le long de la partie extérieure du guide. De telles poignées à l'outil permettent l'utilisation d'un marteau plus léger et l'outil peut être ainsi utilisé à la main étant donné que les poignées permettent à l'opérateur d'utiliser sa propre force pour faire tomber le marteau sur le piquet et l'empêcher de rebondir. Le guide peut comporter des pièces de remplissage fixées solidement à l'intérieur de façon à adapter sa coupe transversale interne à la coupe transversale du piquet que l'on enfonce.»

Mémoire descriptif

Le mémoire descriptif doit commencer immédiatement après le précis ou au haut d'une nouvelle page et doit comprendre des paragraphes non numérotés où sont traités les points suivants, à peu près dans l'ordre décrit :

1 Le caractère général de la catégorie d'article ou du genre de procédé auquel se rattache l'invention (c'est-à-dire l'idée créatrice).

«La présente invention se rapporte à un outil d'utilisation manuelle pour enfoncer des pieux dans le sol.»

2 La nature, en termes généraux, des articles ou procédés antérieurement connus ou utilisés, qui sont censés être améliorés ou remplacés par le recours à l'invention, ainsi que des difficultés et inconvénients qu'ils comportent.

«Il est d'usage courant, dans le cas d'appareils servant à enfoncer les pieux et les piquets, de soulever un poids ou un marteau, par exemple, au moyen d'un câble et d'un dispositif de poulie suspendu, et de le laisser choir sur le bout du pieu ou du piquet. Il est évidemment nécessaire que le marteau frappe le pieu ou le piquet d'aplomb, et il a été proposé de munir le marteau d'un guide accessoire qui l'entoure lâchement et peut glisser de haut en bas sur le piquet à enfoncer. Les outils de ce genre sont toutefois inefficaces, car le rebondissement du marteau cause une perte d'énergie et tend à fendre le bout du piquet. De plus, ces outils ne donnent pas satisfaction s'ils sont utilisés à la main, car pour remplir sa fonction, le marteau doit être lourd et la force de l'opérateur ne doit servir qu'à soulever le pesant marteau.»

3 L'idée créatrice que le nouvel article ou procédé met en oeuvre et la façon dont le recours à cette invention surmonte les difficultés et les inconvénients des pratiques ou méthodes antérieures.

«J'ai découvert que ces inconvénients peuvent être supprimés par l'installation d'un certain nombre de poignées fixées au guide et s'étendant sur la longueur extérieure du guide. De telles poignées permettent l'utilisation d'un marteau plus léger et l'élimination du dispositif de poulie suspendu, produisent plus d'effet pour la même somme d'énergie, et réduisent l'éclatement du piquet, puisque l'effort de l'opérateur de l'appareil sert non seulement à soulever le marteau, mais aussi à le faire tomber sur le piquet et à l'empêcher de rebondir.»

4 Une description complète de la meilleure façon d'utiliser ou de mettre à exécution l'idée créatrice. Si des dessins ont été faits, il faut faire précéder la description d'une liste desdits dessins et établir la relation entre les deux au moyen des numéros indiqués sur les dessins.

Les exemples suivants illustrent la manière de présenter la liste et la description :

«Relativement aux dessins qui illustrent la réalisation de l'invention,–

«la figure 1 représente une élévation qui se trouve en partie dans la coupe d'une réalisation,

«la figure 2 représente une vue en plan de la partie supérieure de ladite réalisation,

«la figure 3 représente une coupe sur la ligne III-III de la figure 1, et

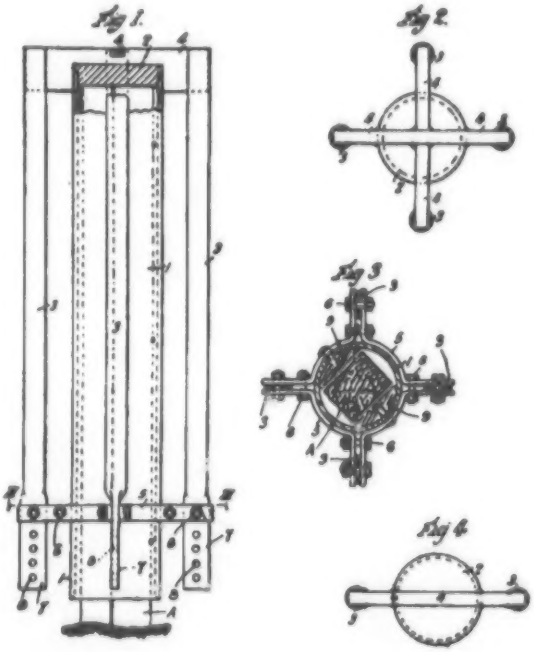
«la figure 4 représente une vue en plan d'une autre réalisation ne comportant que deux poignées.

«L'outil illustré comprend un guide numéro 1, adapté lâchement en vue d'entourer le piquet A devant être enfoncé et le long duquel il glisse de haut en bas. Il peut être de n'importe quelle section convenable; mais, dans le dessin indiqué, c'est un cylindre ouvert à la base et fermé à la partie supérieure d'un bouchon 2 qui pourra être la partie supérieure du dispositif. Le bouchon 2, qui sert de marteau, s'ajuste à l'intérieur du cylindre 2 et est bordé à l'extrémité de façon à reposer au ras de la paroi extérieure du cylindre. S'étendant sur la longueur du guide 1 se trouvent des poignées 3 qui peuvent être fabriquées de tubes métalliques, comme indiqué, ou qui peuvent, si on le désire, être faites de tiges ou de barres couvertes de parements de bois.»

«Les poignées 3 sont fixées à leur extrémité supérieure à des ponts 4, par exemple, par soudure, et ces ponts sont fixés par soudure au bouchon 2. À leurs extrémités inférieures, les poignées 3 sont aplaties de manière à s'engager entre deux bras d'un collier de serrage sectionnel 5 qui s'ajuste autour du guide 1 et qui est assujetti au moyen de boulons 6. Les extrémités inférieures des poignées sont prolongées au-dessous du collier de serrage, comme indiqué à 7, de façon à fixer les organes d'extension (non illustrés) et, à cette fin, les organes d'extension 7 sont perforés pour recevoir des boulons 8.»

«Afin d'adapter un guide d'une section circulaire interne à un piquet carré, les pièces de remplissage segmentaire 9, dont les surfaces planes sont tournées vers l'intérieur, peuvent être fixées à l'intérieur, la distance entre les surfaces planes opposées étant légèrement supérieure à l'épaisseur du piquet. On peut utiliser deux pièces de remplissage comme indiqué à la figure 3, mais on peut également en utiliser quatre, si on le désire.»

«La réalisation illustrée à la figure 4 ne comporte que deux poignées latérales d'extension, au lieu de quatre comme démontré aux figures 1-3; mais à part cela la construction peut être la même que celle décrite plus haut.»



3 Si on le veut, on peut indiquer d'autres façons d'utiliser et d'exploiter l'idée créatrice.

Revendications

Il faut alors que au haut d'une nouvelle page, suive une introduction aux revendications formulée en ces termes :

«Les réalisations de l'invention, au sujet desquelles un droit exclusif de propriété ou de privilège est revendiqué, sont définies comme suit.»

Les revendications devraient commencer à la même page, à la suite de l'introduction.

Les exemples suivants illustrent la forme générale que devraient prendre les revendications :

A Dans le cas d'un appareil –
1 Un instrument d'utilisation manuelle pour l'enfoncement de piquets dans le sol, comprenant un marteau, un guide connexe adapté lâchement de façon à entourer le piquet devant être enfoncé, et à glisser le long dudit piquet, et les poignées s'étendant sur la longueur extérieure du guide et y adhérant solidement.
2 Un outil, tel qu'il est défini dans la revendication 1, dont le guide est un cylindre que le marteau ferme à l'extrémité supérieure.
3 Un outil, tel qu'il est défini dans la revendication 1 ou la revendication 2, dont le guide comporte des pièces de remplissage qui y sont fixées solidement de façon à adapter sa coupe transversale interne à la coupe transversale du piquet à enfoncer dans le sol.

B Dans le cas d'un procédé –
1 Un procédé pour nettoyer la surface d'un métal comprenant la conversion d'une substance viciatrice, grâce à une réaction chimique sur une couche résiduaire qui est facilement détachable par un traitement anodique, et l'enlèvement du film ainsi formé en branchant le métal comme une anode dans un circuit électrolytique.
2 Un procédé, tel qu'il est défini dans la revendication 1, où le métal devant être nettoyé est du fer ou de l'acier, la réaction chimique consistant à traiter la surface métallique avec de l'acide fortement oxydant.
3 Un procédé, tel qu'il est défini dans la revendication 2, selon lequel le film résiduaire est enlevé dans un électrolyte comprenant un ou plusieurs acides ou sels desdits acides.

C Dans le cas d'un article –
1 Un conducteur électrique isolé comprenant un étui de métal, au moins un noyau conducteur et, entre le noyau et l'étui, un agent minéral isolant très compact constitué par un mélange de deux ou de plusieurs substances minérales isolantes et pulvérulentes dont une au moins produira, au contact de l'air, la formation sur la surface exposée, d'une pellicule ou couche qui est en grande partie imperméable à l'humidité.
2 Un conducteur électrique isolé, tel qu'il est défini dans la revendication 1, dont les substances isolantes sont l'oxyde de calcium et la magnésie.
3 Un conducteur électrique isolé, tel qu'il est défini dans la revendication 2, dans lequel la proportion d'oxyde de calcium dans le mélange varie de 25 à 40 pour cent.
4 Un conducteur électrique isolé, tel qu'il est défini dans les revendications 1, 2 ou 3, dans lequel la résistance de l'isolant n'est pas inférieure à 250 000 ohms pour une épaisseur d'isolant de 1,5 mm.

Dessins

Votre demande doit comprendre un dessin chaque fois que votre invention peut être ainsi illustrée. Cela signifie que presque toutes les inventions exigent la présentation de dessins, sauf les compositions de matières ou les procédés à caractère chimique. Notons qu'un dessin peut aussi être utile dans ces derniers cas.

S'il n'est pas possible d'illustrer l'invention par des dessins, vous pouvez joindre à votre demande des photographies ou des copies de photographies montrant l'invention.

Votre dessin doit indiquer toutes les caractéristiques de l'invention définies par les revendications. De plus, le dessin doit être conforme à des normes très précises, très détaillées et très uniformes quant au format de la page, la qualité du papier, et autres, afin que les brevets publiés soient d'un style uniforme et faciles à comprendre. Les dessins doivent être conformes aux prescriptions suivantes :

A Chaque feuille mesure 21,6 cm de large sur 27,9 cm de long et comporte des marges nettes ainsi définies : marge du haut et marge de gauche d'au moins

2,5 cm, marge de droite d'au moins 1,5 cm et marge du bas d'au moins 1 cm.

B Chaque dessin est exécuté sans couleurs, en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour en permettre une reproduction satisfaisante.

C Lorsque des figures paraissant sur plus d'une page constituent une seule figure complète, elles sont présentées de telle sorte que l'on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie des figures partielles.

D Chaque élément d'une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf lorsque l'utilisation d'une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure.

E Les coupes sont indiquées par des hachures qui n'empêchent pas de lire facilement les signes de référence et les lignes directrices.

F Les signes de référence doivent être clairs et distincts et mesurer au moins 3,2 mm de haut. Le même signe de référence doit être utilisé pour indiquer le même élément, dans tous les documents de la demande.

G Les vues sont numérotées consécutivement.

H Les dessins sont présentés sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité, ni froissées ni pliées, de manière à pouvoir être reproduits par la photographie, des procédés électrostatiques, l'offset et le microfilmage.

ANNEXE B - DÉPÔT DE LA DEMANDE

Le Bureau canadien des brevets ne fournit aucune formule à remplir. Les demandeurs doivent transcrire à la machine les formules figurant à l'Annexe I des *Règles sur les brevets.* Voici la formule la plus fréquemment utilisée par les demandeurs :

Formule 3

(paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets)

Pétition pour l'octroi d'un brevet

1. Le demandeur _____, dont l'adresse complète est _____, demande qu'un brevet lui soit accordé pour l'invention ayant pour titre _____, qui est décrite et revendiquée dans le mémoire descriptif ci-joint.

2. La présente demande est une demande complémentaire de la demande portant le numéro _____ et déposée au Canada le _____.

3.(1) Le demandeur est le seul inventeur.
(2) L'inventeur est _____, dont l'adresse complète est _____, et le demandeur est le titulaire du droit à l'invention ou de l'intérêt entier dans l'invention au Canada.

4. Le demandeur revendique la priorité à l'égard de la demande en raison de la demande qui suit, déposée antérieurement de façon régulière :

Pays de dépôt	Numéro de la demande	Date de dépôt
_____	_____	_____
_____	_____	_____

5. Le demandeur désigne _____, dont l'adresse complète au Canada est _____, pour le représenter au Canada conformément à l'article 29 de la *Loi sur les brevets.*

6. Le demandeur nomme _____, dont l'adresse complète est _____, son agent de brevets.

7. Le demandeur croit avoir droit au titre de petite entité au sens de l'article 2 des *Règles sur les brevets.*

8. Le demandeur demande que la figure nº_____ des dessins soit jointe à l'abrégé quand il sera rendu accessible au public pour consultation sous le régime de l'article 10 de la *Loi sur les brevets* ou publié.

Instructions

Dans l'article 1, le paragraphe 3(2) et les articles 5 et 6, les nom et adresse sont présentés dans l'ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, ou dénomination sociale de la maison d'affaires, numéro civique, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

Dans les articles 5 et 6, la désignation de représentants et la nomination d'agents de brevets peuvent aussi figurer dans un document distinct.

Le demandeur inclut dans la pétition soit le paragraphe 3(1), soit le paragraphe 3(2).

Les demandes de priorité peuvent figurer dans l'article 4 de la pétition ou dans un document distinct.

Abrégé
Bref résumé d'une invention.

Abus des droits conférés par un brevet
Quiconque néglige, sans raison valable, de commercialiser son invention au Canada abuse des droits que lui confère son brevet.

Agent de brevets inscrit
Spécialiste autorisé à rédiger et à poursuivre des demandes de brevet.

Antériorité
Ensemble des brevets déjà délivrés, des demandes de brevet et autres publications qui existent dans le monde et qui se rapportent à une demande de brevet.

Base de données sur les brevets canadiens
La base de données sur les brevets canadiens permet aux gens de faire une recherche préliminaire de renseignements bibliographiques sur les brevets délivrés et sur les demandes rendues publiques au pays depuis octobre 1989 via Internet.

Brevet
Un document aux termes duquel un gouvernement accorde à un inventeur le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre son invention dans le pays concerné. Un brevet canadien est valable au Canada pendant une période de 20 ans après la date de dépôt de la demande. La demande de brevet est rendue publique 18 mois après la date de dépôt.

Brevet en instance
Expression parfois inscrite sur les nouveaux produits afin d'informer les gens que l'inventeur a déposé une demande de brevet et qu'il pourrait obtenir une protection juridique (y compris des droits rétroactifs) contre toute contrefaçon.

Bureau canadien des brevets
Organisme responsable au Canada de la concession des brevets d'invention et de la diffusion des renseignements s'y rapportant.

Contrefaçon d'un brevet
Fabrication, achat ou utilisation d'une invention brevetée, sans l'autorisation de l'inventeur.

Date de dépôt
La date de réception d'une demande de brevet au Bureau des brevets.

Dépôt d'une demande de brevet
La présentation au Bureau des brevets d'une demande en bonne et due forme en vue d'obtenir un brevet.

Dessin industriel
Les caractéristiques visuelles touchant la configuration (forme), le motif ou les éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces éléments), appliqués à un article manufacturé.

Dessins
Les dessins techniques illustrant l'invention. Les dessins font partie de la demande de brevet.

Droit d'auteur
Protège les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales (y compris les programmes informatiques), ainsi que trois autres objets du droit d'auteur soit : la prestation, l'enregistrement sonore et le signal de communication.

Examen d'une demande
Le processus au cours duquel le Bureau des brevets détermine si une demande justifie la concession d'un brevet.

Examinateur des brevets
Fonctionnaire possédant des connaissances techniques et dont la tâche consiste à classer les brevets ou les demandes, ou encore à déterminer si une demande remplit les conditions nécessaires à la concession d'un brevet.

Gazette du Bureau des brevets
Hebdomadaire publié par le Bureau canadien des brevets.

Licence
Autorisation donnée à une entreprise ou à une personne de fabriquer ou de vendre une invention moyennant redevances.

Licence obligatoire
Le droit de produire une invention brevetée, accordé à une ou plusieurs entreprises par le commissaire aux brevets. Une licence obligatoire est accordée, dans certaines circonstances, dans les cas d'abus des droits conférés par un brevet.

Marque de commerce
Un mot, un symbole ou un dessin (ou une combinaison de ces éléments), servant à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme de ceux d'un tiers offerts sur le marché.

Mémoire descriptif
Fait partie de la demande de brevet. Comprend une description détaillée de l'invention, une liste de revendications précisant les aspects de l'invention pour lesquels on veut obtenir une protection, ainsi que la portée de la protection souhaitée.

Ordonnance spéciale
Requête faite au Bureau canadien des brevets afin qu'il avance l'examen d'une demande de brevet.

Poursuite
Ensemble des étapes que comporte l'étude d'une demande de brevet.

Premier déposant
Système en vertu duquel le brevet est délivré au premier inventeur à avoir déposé une demande de brevet. Au Canada et dans la plupart des autres pays, le premier déposant a priorité sur les autres personnes qui revendiquent des droits sur la même invention.

Principale utilité
Analyse contenue dans une demande de brevet, des applications pratiques les plus utiles d'une invention.

Priorité conventionnelle
Disposition permettant à des inventeurs qui veulent déposer une demande de brevet étranger de faire reconnaître la date de dépôt de la demande dans leur propre pays par les pays signataires de l'accord international appelé Convention de Paris.

Propriété intellectuelle
Forme de création qui peut être protégée par un brevet, une marque de commerce, un droit d'auteur, un dessin industriel ou une topographie de circuit intégré.

Rapport du Bureau des brevets
Évaluation officielle de la valeur d'une demande, que le Bureau canadien des brevets transmet par écrit à l'inventeur.

Recherche d'antériorités de brevets
Examen des brevets déjà concédés. On effectue une recherche d'antériorités afin de déterminer si un demandeur peut revendiquer des droits sur une invention ou si un brevet a déjà été délivré à quelqu'un d'autre pour la même invention ou pour une invention semblable. On effectue une recherche de contrefaçon de brevet afin de vérifier si un produit ou un procédé peut être fabriqué ou utilisé sans qu'on ait à obtenir une autorisation ou à verser des redevances. On peut aussi effectuer une recherche d'antériorités afin d'obtenir des renseignements sur la technologie existante.

Revendications
Partie d'un brevet que définit la portée de la protection conférée par le brevet.

Secret industriel
Information relative à un produit ou à un procédé, qu'un inventeur cache à ses concurrents.

TechSource
TechSource est un système de traitement électronique des brevets qui contient les images balayées de plus de 1,4 million de documents de brevets remontant à 1920 ainsi que le texte de documents datant de 1978.

Topographie de circuit intégré
La configuration tridimensionnelle des circuits électroniques que l'on retrouve dans les schémas ou produits de circuits intégrés.

Traité de coopération en matière de brevets
Traité international prévoyant des formalités de dépôt normalisées pour les demandes de brevets étrangers déposées dans les pays signataires.

Office de la propriété intellectuelle du Canada

Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office

An Agency of Industry Canada

Traitement de votre demande de brevet

La Direction des brevets traitera votre demande en suivant les étapes exposées ci-dessous. Ce qu'il advient de votre demande, la façon dont vous en serez informé, les délais et les taxes sont présentés pour chacune des étapes. Si vous désirez des renseignements généraux concernant les brevets, veuillez composer le **(819) 997-1936**. Également, vous pouvez nous joindre à notre adresse Internet **http://opic.gc.ca**. Si vous avez des questions précises au sujet d'une demande déjà déposée, vous pouvez communiquer avec la section qui traite votre demande aux numéros indiqués ci-dessous.

Nota : Un grand nombre de déposants sont représentés par un agent de brevets inscrit. Une fois qu'un agent de brevets est nommé, le Bureau ne correspond qu'avec ce dernier. Par conséquent, toute question se rapportant aux diverses étapes du traitement d'une demande devrait être adressée à l'agent nommé.

Les taxes indiquées sont celles en vigueur le 1er janvier 1998. Les abréviations PE et GE, utilisées sous la rubrique « Taxes » signifient respectivement *petite entité* et *grande entité*.

Avant l'examen

Étape / Section	Ce qu'il advient de votre demande	Voici comment vous serez informé...	...et quand	Taxes
1. Formalités **Tél. : (819) 994-0045**	Si votre demande est en bonne et due forme et que vous avez joint la taxe appropriée, une date de dépôt et un numéro de demande sont attribués. Un dossier est alors créé.	Vous recevrez un certificat de dépôt. Si votre demande est incomplète, une lettre vous sera expédiée spécifiant les raisons des irrégularités.	...dans un délai de **4** semaines suivant la réception de votre demande. ...dans un délai de **8** semaines suivant la réception de votre demande.	Dépôt : 150 $ (PE) 300 $ (GE) Complètement d'une demande : 200 $
2. Classification **Tél. : (819) 994-2432**	Votre demande est classée selon le système de classification internationale pour les brevets (CIB) dans un domaine technique qui englobe le contenu de la demande.	Vous ne serez pas informé de cette étape.	...dans les **6** semaines après la date de dépôt au Canada. L'information est disponible quand votre demande sera mise à la disponibilité du public.	aucune
3. Mise à la disponibilité du public **Tél. : (819) 994-0045**	Votre demande deviendra accessible au public pour fins de consultation. Une copie de la demande est mise à la disponibilité du public à la salle de recherche des brevets et peut être accédée à partir de notre site Web.	Vous ne serez pas informé de cette étape.	...**18** mois après la date de dépôt au Canada, ou **18** mois après la date de dépôt à l'étranger, selon le cas échéant (date de priorité).	

Taxes périodiques et cessions

1. Taxes périodiques **Tél. : (819) 997-2845**	Le demandeur doit verser des taxes périodiques aux intervalles prescrits afin d'assurer que la demande de brevet ou le brevet demeurent actifs. Le premier paiement est dû, au plus tard, au deuxième anniversaire du dépôt de la demande. Les demandeurs autonomes reçoivent un rappel **3** mois avant la date de paiement. Les taxes périodiques peuvent être payées annuellement ou pour plusieurs années à l'avance.	**Anniversaires du dépôt de la demande au Canada**	**Taxes**
		2, 3 et 4	50 $ (PE) 100 $ (GE)
		5, 6, 7, 8 et 9	75 $ (PE) 150 $ (GE)
		10, 11, 12, 13 et 14	100 $ (PE) 200 $ (GE)
		15, 16, 17, 18 et 19	200 $ (PE) 400 $ (GE)
2. Cessions **Tél. : (819) 997-1950**	Tout document relatif aux transferts et aux changements de noms sera enregistré après vérification.	Si tout est en ordre, un certificat d'enregistrement vous sera envoyé. Si le document pose des problèmes, une lettre explicative vous sera envoyée. Ces envois s'effectueront dans un délai de **4** semaines suivant la réception de la documentation.	100 $ pour la première demande ou le premier brevet relatif au document 50 $ pour chaque demande subséquente ou brevet relatif au document

Canada

(000458-01-00)

OPIC CIPO

L'examen

Étape / Section	Ce qu'il advient de votre demande	Voici comment vous serez informé...	...et quand	Taxes
Requête d'examen **Tél. : (Tel qu'indiqué dans la correspondance)**	Votre demande sera examinée seulement lorsqu'une requête d'examen accompagnée de la taxe prescrite seront présentées. Cette requête doit être présentée au plus tard **5** ans suivant la date de dépôt de la demande. Si vous ne demandez pas l'examen dans le délai requis, votre demande sera abandonnée*.	**Requête d'examen soumise au dépôt de la demande :** vous recevrez un accusé de réception avec votre certificat de dépôt.	...dans un délai de **4** semaines suivant la réception de votre demande.	200 $ (PE) 400 $ (GE)
	Un examinateur de brevets examinera votre demande afin de déterminer si elle satisfait aux exigences de la *Loi sur les brevets* et ses *Règles*. De plus, il vérifiera si la demande satisfait aux trois conditions de base à l'obtention d'un brevet, soit la nouveauté, l'utilité et l'ingéniosité.	**Requête d'examen soumise dans le délai de 5 ans :** vous recevrez un accusé de réception.	...dans un délai de **3** semaines suivant la réception de votre requête d'examen.	
	Si votre demande est acceptable, elle passe à l'étape suivante : l'acceptation.	Voir la section sur l'**acceptation**.		
	Si votre demande ne peut être acceptée, l'examinateur vous en expliquera la(les) raison(s). Il vous sera possible de modifier votre demande. Vous pouvez également faire valoir vos arguments vis-à-vis certaines objections soulevées par l'examinateur à l'égard de votre demande.	Si votre demande pose des problèmes, vous recevrez un rapport de l'examinateur spécifiant les objections soulevées.	...dans un délai de **22** mois suivant la réception de votre requête d'examen.	
	Si vous ne répondez pas au rapport de l'examinateur, dans le délai requis, votre demande sera abandonnée*.			
	Si votre demande est refusée, vous recevrez une décision finale de l'examinateur.			
Commission d'appel des brevets **Tél. : (819) 997-1925**	Si votre réponse à la décision finale ne satisfait toujours pas aux objections de l'examinateur, votre demande sera envoyée, si vous le demandez, à la Commission d'appel des brevets pour révision.	Vous recevrez une lettre de la Commission d'appel des brevets vous informant que celle-ci effectue une révision de votre demande.		
	La Commission présentera sa recommandation au commissaire aux brevets qui prendra une décision. Si le commissaire refuse de vous accorder un brevet, vous pouvez interjeter appel auprès de la Cour fédérale, dans un délai de **6** mois.	Vous recevrez une décision du commissaire.	...dans un délai de **18-24** mois.	

Après l'examen

Étape / Section	Ce qu'il advient de votre demande	Voici comment vous serez informé...	...et quand	Taxes
1. Acceptation **Tél. : (819) 997-1995**	Votre demande est approuvée par l'examinateur de brevets.	Un avis d'acceptation vous sera expédié par la poste. À ce moment, le paiement de la taxe finale sera exigé. Faute de quoi, la demande sera abandonnée*.	...dans un délai de **7** semaines suivant l'acceptation. La taxe finale doit être payée dans un délai de **6** mois de l'avis d'acceptation.	150 $ (PE) 300 $ (GE)
2. Délivrance **Tél. : (819) 997-1995**	Lorsque la taxe finale est payée, la délivrance de brevet est préparée et peut être accédée à partir de notre site Web.	La délivrance de brevet sera postée à vous ou à votre agent de brevets, si vous en avez nommé un.	...dans les **12** semaines suivant la réception de la taxe finale.	

** Les demandes abandonnées peuvent être rétablies en faisant la demande et prenant les actions nécessaires dans les délais indiqués et en payant la taxe de rétablissement de 200 $.*

Veuillez noter qu'un brevet donne le droit, à compter de la date de délivrance du brevet, d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'employer ou de vendre votre invention au **Canada** pendant une période maximale de 20 ans suivant la date de dépôt de votre demande de brevet.

Le temps nécessaire à l'obtention d'un brevet peut varier. Si la demande est déposée en bonne et due forme, acceptée sans changement et sans objection, le temps du traitement de la demande sera plus court. Vous pouvez aider en déposant de la bonne façon et en répondant rapidement aux avis et à la correspondance du Bureau des brevets **ET EN NOUS INFORMANT DE TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE.**

Nous acceptons les deux méthodes de paiement suivantes : par carte de crédit ou par chèque libellé au nom du receveur général du Canada.

Un guide détaillé intitulé *Le guide des brevets* peut être obtenu gratuitement auprès de

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

EXIGENCES RELATIVES AU DÉPÔT DES DEMANDES DE BREVET AU CANADA

Il existe certaines procédures auxquelles il est nécessaire de se conformer pour demander un brevet au Canada. Ne pas le faire peut vous coûter de l'argent et même vous empêcher d'obtenir votre brevet. Voici les directives à suivre pour déposer une demande de brevet au Canada.

Exigences applicables à l'établissement de la date de dépôt :

Pour obtenir une date de dépôt, il faut envoyer ce qui suit (adressé au commissaire aux brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada) :

- la **taxe** de dépôt (150 $ petite entité, 300 $ autre entité); (une petite entité est un individu, une entreprise commerciale comptant 50 employés ou moins, ou une université)
- une **indication** par écrit, en français ou en anglais, selon laquelle on **demande** à obtenir un brevet
- un **document** rédigé, en français ou en anglais, qui **décrit** l'invention
- le **nom** du demandeur
- l'**adresse** du demandeur ou de son agent de brevet

La description complète doit décrire **comment** l'invention fonctionne et **comment** elle est faite. Toutes les pièces de l'invention et la façon dont elles s'agencent doivent être décrites. S'il est question d'un processus, chacune des étapes doivent être décrites, ainsi que l'ordre dans lequel celles-ci se succèdent. En bref, une fois que le brevet n'est plus en vigueur, quelqu'un doit être capable de reproduire l'invention en se fondant uniquement sur la description qui en a été faite.

Nota : S'il est considéré que le document ne décrit pas l'invention de la manière exposée ci-dessus, le Bureau des brevets refusera la date de dépôt et renverra tous les documents et les taxes reçues. Comme il sera nécessaire de présenter de nouveau la demande avec une description plus précise, la date de dépôt sera plus tardive. Le demandeur a donc tout intérêt à présenter d'emblée une description aussi complète que possible.

La notion de priorité :

Si vous avez déjà déposé une demande au Canada, ou ailleurs, vous pouvez déposer une seconde demande au Canada, tout en conservant votre date de dépôt originale. Cette date devient alors la date de priorité de la seconde demande. La date de priorité s'applique uniquement aux éléments qui sont communs aux deux demandes.

La demande originale peut être étrangère ou canadienne; si la demande est étrangère, elle doit provenir d'un pays ayant ratifié une convention internationale appropriée (c'est-à-dire la plupart des pays dans le monde).

Vous devez déposer la seconde demande dans les 12 mois suivant le dépôt de la demande originale afin de conserver votre droit à la priorité. Vous devez revendiquer la priorité par rapport à la demande originale lorsque vous déposez la seconde demande, ou dans les 4 mois suivant le dépôt de cette demande.

Recours à la notion de priorité au moment de déposer une demande de brevet au Canada :

Étant donné que les exigences formelles liées à l'établissement de la date de dépôt ne sont plus aussi strictes qu'auparavant, vous pouvez maintenant déposer la description de votre invention sans que tout soit nécessairement parfait. Vous aurez ensuite 15 mois pour compléter votre demande sans frais additionnels (voir ci-dessous les exigences à respecter).

Cependant, une fois que votre demande sera complétée, vous n'avez pas le droit d'ajouter des éléments substantiellement nouveaux. La mesure dans laquelle vous pouvez modifier la demande une fois que celle-ci a été déposée est donc limitée. Vous pourrez toutefois apporter des corrections mineures à votre demande et en modifier la présentation, mais il vous sera interdit d'ajouter de nouveaux renseignements à une demande incomplète. Ainsi, vous ne pourrez pas ajouter d'informations qu'il ne serait pas déjà possible de déduire à partir de la description, des revendications ou des dessins fournis. Par exemple, il vous sera impossible d'ajouter de nouvelles caractéristiques, de nouveaux développements, une description plus précise ou plus générale de l'invention, à votre demande.

Si vous devez ajouter de nouveaux éléments à une demande, vous pouvez déposer une seconde demande qui renfermera tous les éléments figurant dans la première demande plus ce que vous voulez y ajouter. Lorsque vous déposez la seconde demande, vous pouvez alors revendiquer la priorité par rapport à la première demande, comme il est expliqué ci-dessus.

N'oubliez pas, vous avez seulement 12 mois à compter de la date de dépôt de la première demande pour déposer la seconde demande, afin de pouvoir ainsi revendiquer la priorité par rapport à la première demande. Comme ce délai est plus court que la période de 15 mois prévue pour le complètement de la demande, vous devez donc envisager cette option longtemps d'avance.

Si vous déposez une demande complète et bien rédigée dès le départ, vous vous éviterez une grande perte de temps et d'efforts.

Complètement d'une demande :

Le demandeur dispose d'un délai de 15 mois à compter de la date de priorité (ou de dépôt, à défaut d'une date de priorité) pour compléter sa demande sans avoir à payer une taxe. Passé ce délai, le Bureau des brevets envoie au demandeur un avis lui demandant de compléter la demande dans les 3 mois suivant la date de l'avis ou dans les 12 mois suivant la date de dépôt, selon la plus tardive de ces dates. Si le Bureau doit envoyer un avis, une taxe de 200 $ est également exigée. Les exigences applicables sont les suivantes :

- respect de la qualité du document de présentation (par exemple : document dactylographié, format du papier)
- pétition
- abrégé
- description convenable
- dessin(s)
- revendication(s)
- listages des séquences biologiques sur support papier ainsi que sur support lisible par ordinateur (s'il y a lieu)
- désignation d'un agent ou d'un représentant (s'il y a lieu)

Un dernier mot :

Le demandeur a tout intérêt à déposer une demande aussi complète que possible. De cette façon, il est possible d'éviter, au début du processus, les problèmes qui pourraient mettre en péril le droit du demandeur d'obtenir un brevet. Si vous avez besoin d'une aide professionnelle pour obtenir un brevet, l'OPIC peut vous fournir une liste des agents de brevets agréés de votre région.

En outre, le présent document ne décrit que certaines des procédures à suivre en ce qui concerne le **dépôt** des demandes de brevet. Pour en savoir davantage sur les autres procédures à suivre pour le maintien d'une demande (taxes de maintien) et pour l'examen d'une demande (requête d'examen), consulter la publication intitulé *Le guide des brevets*. Procurez-vous une copie du guide via Internet ou en communiquant avec l'OPIC (voir adresse et numéro ci-dessous).

Enfin, les informations qui précèdent constituent une **ligne directrice** sur la façon de remplir une demande de brevet au Canada. Il est nécessaire de consulter la *Loi sur les brevets* ainsi que les *Règles sur les brevets* pour déterminer les exigences officielles du processus de brevetage. Le texte de la loi et des règles connexes est aussi disponible via Internet.

Pour plus de renseignements :

Adresse : Office de la propriété intellectuelle du Canada
Place du Portage I
50, rue Victoria
Hull (Québec)
K1A 0C9

Téléphone : (819) 997-1936
Télécopieur : (819) 953-7620
Courriel : cipo.contact@ic.gc.ca
Internet : http://opic.gc.ca

Office de la propriété intellectuelle du Canada
Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office
An Agency of Industry Canada

RECHERCHES PRÉLIMINAIRES SUR LES BREVETS ET LES MARQUES DE COMMERCE

SITES WEB

Base de données sur les brevets canadiens
http://patents1.ic.gc.ca/intro-f.html

Base de données sur les marques de commerce canadiennes
http://strategis.ic.gc.ca/mc

United States Patents and Trademarks Databases (USPTO)
http://patents.uspto.gov/

IBM Intellectual Property Network (U.S., EP, PCT, JP)
http://www.patents.ibm.com/

Base de données relatives au PCT de l'OMPI
http://pctgazette.wipo.int/

Europe's Network of Patent Databases
http://gb.espacenet.com/gb/

Classifications internationales des brevets (CIB) de l'OMPI
http://classifications.wipo.int/

Note : Plusieurs des sites susmentionnés nécessiteront Acrobat Reader d'Adobe, une application gratuite pour les plateformes multiples.